

Vilkårene for oppnåelse av vern for varemerker på grunnlag av innarbeidelse

De materielle og prosessuelle sider av innarbeidelseskriteriet

Kandidatnummer: 572

Leveringsfrist: 25.04.2015

Antall ord: 14335



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING.....	1
1.1	Presentasjon, fremstilling og avgrensning	1
1.2	Begrepsavklaringer.....	2
1.3	Rettslig plassering, bakgrunn og formål	3
1.4	Rettskilder og tvisteprosessen	5
1.4.1	Rettskildebildet	5
1.4.2	Proessen ved tvist	7
2	VAREMERKERETTSLIG INNARBEIDELSE.....	9
2.1	Det tosporede system	9
2.2	To former for innarbeidelse.....	9
2.3	Vilkårene for varemerkerettslig vern på bakgrunn av innarbeidelse	10
2.3.1	Innledning	10
2.3.2	Når må merket være godt kjent?	11
2.3.3	Hvem må merket være godt kjent for?.....	12
2.3.4	Hva må omsetningskretsen vite om varemerket?	15
2.3.5	Hvor må merket være kjent?	16
2.3.6	Hvor kjent må et varemerke være for å anses som ”godt kjent”?.....	19
2.4	Innarbeidelseskriteriets normative karakter	22
3	BEVIS FOR VAREMERKERETTSLIG INNARBEIDELSE	24
3.1	Bevistema	24
3.2	Generelt om bevisvurdering	26
3.3	Bevismidler	28
3.3.1	Innledning	28
3.3.2	Markedsundersøkelser	29
3.3.3	Salgstall, markedsandel, markedsføringsinnsats mv.....	33
3.3.4	Medieomtale, reklamemateriale, annonser, publikasjoner mv.	34
3.3.5	Annen ”tilstedeværelse” på internett.....	35
3.3.6	Erklæringer og vitneforklaringer	36
4	BEVISVURDERING OG –AVVEINING.....	38
4.1	Innledning.....	38
4.2	Bevisavveining og avgjørelse.....	39
5	KILDEREGISTER	44

5.1	Norsk litteratur	44
5.2	Utenlandsk litteratur	44
5.3	Norsk lovtekst	44
5.4	Utenlandsk lovtekst	45
5.5	EU-direktiver	45
5.6	Norske forarbeider	45
5.7	Utenlandske forarbeider	45
5.8	Norsk forvaltnings- og rettspraksis	46
5.9	Utenlandske avgjørelser	46
5.10	EU-avgjørelser	46
5.11	Nettressurser	47

1 Innledning

1.1 Presentasjon, fremstilling og avgrensning

Denne oppgaven omhandler det varemerkerettslige vern en merkehaver kan oppnå gjennom innarbeidelse. De aller fleste varemerker som nyter vern i Norge er *registrert* hos Patentstyret, og inngår dermed i varemerkeregisteret. Registrering medfører at merkehaver kan dokumentere sin rett, og at andre kan innrette seg på en måte som ikke krenker denne retten. Imidlertid kan man også oppnå varemerkerettslig vern dersom merket er tilstrekkelig kjent for den relevante omsetningskretsen, nemlig gjennom innarbeidelse. Varemerkerettslig vern innebærer en enerett til å benytte det aktuelle tegnet, eller tegn som er så like at det kan oppstå forveksling.

Oppgaven skal belyse- og redegjøre for de juridiske vilkårene for innarbeidelsesvern, som kommer frem i § 3 tredje ledd i Lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 nr. 8 (i det videre omtalt enten som varemerkeloven eller vml.), samt de prosessuelle spørsmål som oppstår ved tvist om et varemerke nyter vern gjennom innarbeidelse.

Varemerkelovens § 3 tredje ledd lyder som følger:

”Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse bare i en del av riket, gjelder eneretten bare for dette området.”

Oppgavens formål er dermed å redegjøre for både de materielle og prosessuelle kriteriene for innarbeidelse. Det foreligger allerede norske teoretiske fremstillinger både av den materielle og den prosessuelle siden, dog hver for seg. *Kjennetegnsrett* av Lassen og Stenvik må forsvarelig kunne kalles ”standardverket” i norsk materiell varemerkerett, og benyttes hyppig gjennom oppgaven. Monika Vikens *Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*, tar inngående for seg de prosessuelle sidene av, blant annet, innarbeidelseskriteriet. Denne oppgaven ønsker å ligge et sted mellom de nevnte fremstillingene. En samlet behandling av de materielle og prosessuelle sider av innarbeidelseskriteriet kan forhåpentligvis belyse nye spørsmål, og by på en helhetlig og praktisk fremstilling.

Behandlingen vil skje ved en tre-delning. Oppgavens punkt 2 vil ta for seg det materielle (juridiske) innarbeidelseskriteriet, punkt 3 vil belyse det prosessuelle innarbeidelseskriteriet, og i

punkt 4 vil jeg forsøke å redegjøre for skjæringspunktet mellom kriteriene, nemlig den normative subsumsjonsvurderingen. Aller først gjøres noen terminologiske avklaringer, og det redegjøres kort for innarbeidelseskriteriets bakgrunn og formål, samt dets rettskilder og tvisteprosess.

Oppgaven avgrenses i det aller vesentligste mot den typen innarbeidelse som ofte anføres å ha styrket et varemerkes manglende eller svake særpreg. Til tross for at dette ikke er tema for oppgaven, benyttes en del praksis vedrørende dette, da vurderingstemaene i stor grad er sammenfallende. Mer om dette skillet i oppgavens punkt 2.2.

1.2 Begrepsavklaringer

Det kan knytte seg noe terminologisk usikkerhet til betegnelsene *varemerke* og *kjennetegn*, og deres interne sammenheng. Betegnelsene brukes litt om hverandre, og bruken er dessverre ikke helt konsekvent. Det sies gjerne at varemerkeretten inngår i kjennetegnsretten. *Kjennetegn* er altså en videre betegnelse som omfatter varemerker, men også andre kjennetegn som for eksempel foretaksnavn og personnavn.

Et *varemerke* var i utgangspunktet nettopp et vare-merke. Varemerkene ble gjerne trykket på noens vareartikler, og deres opprinnelige funksjon var å skille en merkehavers varer fra andres varer. De aller første rettsreglene om merking omhandlet merkeplikt. Produsenten *skulle* kunne identifiseres dersom det var nødvendig av en eller annen grunn.¹ I dag er et varemerke mer enn bare disse flate, todimensjonale merkene som oppfylte varemerkerettens tradisjonelle funksjon. Et varemerke kan være et ord, en figur (eller en kombinasjon av disse), en tredimensjonal modell, emballasje, selv en lyd-snutt eller en kombinasjon av farger. Varemerkelovens § 2 stiller krav om at et varemerke må være ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”, og i § 14 første ledd, fremgår et absolutt krav om at varemerket må kunne gjengis grafisk

Varemerker brukes i dag i mye større utstrekning enn at de trykkes på varer for å identifisere varenes kommersielle opphav. For eksempel brukes en logo eller et slagord gjerne i reklame eller i skilting på utsiden av butikker. Varemerker er også ofte gjenstand for lisensiering, hvor merkehaber tillater andre å dra økonomisk nytte av et vel etablert varemerke. For å illustrere

¹ Knoph (2009) s. 476.

dagens mer utvidede varemerkebruk kan det nevnes at The Coca-Cola Company har registrert ordmerket "COCA COLA", og flere av selskapets kjente logoer. Deres karakteristiske glassflaske er i tillegg registrert som et tredimensjonalt merke. De mest kjente varemerkene i verden er verdt flerfoldige titalls millioner kroner, gjerne fordi det knytter seg store mengder goodwill til dem.

Goodwill er et begrep man møter ofte i behandlingen av innarbeidelsesrettslige spørsmål, og derfor skal det vies noen ord til begrepet allerede her. Goodwill sies gjerne å være en ikke-materiell verdi som knytter seg for eksempel til et varemerkes (eller en merkehavers) gode navn, renommé og rykte, dennes kundekrets og lignende. I regnskapssammenheng omtales gjerne goodwill-verdi som differansen mellom et børsnotert selskaps markedsverdi, og den bokførte egenkapital, men regnskapsdefinisjonen er ikke særlig treffende i denne sammenheng. En av varemerkerettens grunnleggende funksjoner er som nevnt å markere produkters kommersielle opprinnelse, for å hindre at tilbydere forveksles. I teorien er det presisert at man på denne måten "beskytter (...) rettighetshavere mot å måtte dele sitt gode renommé med andre, og man unngår at varer og tjenester omsettes under villedende kjennetegn".² På en mer folkelig måte kan det sies at varemerkeretten skal hindre at noen snylter på de gode assosiasjoner andre har skapt.

Goodwill har sitt naturlige motstykke i *badwill*. Men det skal for ordens skyld nevnes at goodwill ikke er betinget av at for eksempel varer har rykte på seg for å være kvalitativt gode. I teorien sies det at "også et varemerke som står for lav pris – og for dertil hørende kvalitet – kan ha en påtagelig goodwill-verdi for innehaveren".³

1.3 Rettslig plassering, bakgrunn og formål

Varemerkeretten er en del av den overordnede immaterialretten. Immaterialretten innebærer for øvrig juridiske disipliner som patentrett, designrett og opphavsrett. Felles for dem alle er at "De skal hindre at det snyltes på annenmanns innsats".⁴ Det sies gjerne at immaterialretten er et "ungt" fagfelt i historisk sammenheng, særlig sammenlignet med den "ærverdige eien-

² Knoph (2009) s. 473.

³ Lassen og Stenvik (2011) s. 253.

⁴ Knoph (2009) s. 474.

domsrett til fysiske ting”.⁵ I dag hviler de immaterialrettslige rettighetene på et trygt og solid rettspolitisk grunnlag, og deres viktighet og betydning blir bare synligere i takt med den teknologiske utviklingen som for alvor har skutt fart de siste tiårene.

I Norge var det først i varemerkeloven av 1910 det ble åpnet for at innarbeidelse kunne gi varemerkerettslig vern, til tross for at vernet ikke var like omfattende som det som gjaldt for registrerte varemerker. Før dette hadde varemerkeretten vært en formell særrett som kun gjaldt de registrerte varemerker. Med varemerkeloven av 1961 fikk vi lovmessig prinsipiell likestilling mellom innarbeidede og registrerte varemerker. Det var i forarbeidene uttalt at ”de interesser som for merkehaveren knytter seg til et innarbeidet merke, kan være minst like betydelige som interessene i et merke som bare er registrert”.⁶ Det ble også påpekt at i tilfeller hvor innarbeidede varemerker *ikke* var registrert, skyldtes dette ofte forhold som ikke merkehaver kunne lastes for, og at det var rimelig å forvente at konkurrentene viste samme grad av respekt for det innarbeidede som det registrerte merke. I den gjeldende varemerkelov av 2010 kommer den prinsipielle likestillingen til uttrykk gjennom lovgivers plassering av regelen om innarbeidelse umiddelbart etter regelen om enerett til registrerte varemerker i § 3 første og annet ledd.⁷

Innarbeidelsesregelens formål var, ved innføringen, å skape en varemerkerett som var i overensstemmelse med mer allmenne konkurranserettslige prinsipper.⁸ All den tid *kun* registrerte varemerker nøytnet vern, ga ikke varemerkeretten reell beskyttelse mot urimelig utnyttelse av merkehavers innsats. Som påpekt over er det uttalt i forarbeidene at merkehaver ofte ikke kan lastes for å ikke ha latt sitt merke registrere. Til tross for at ”enhver beskyttelse for uregistrerte kjennetegn innebærer en viss uthuling av den sikkerhet registreringssystemet skulle gi registreringshaveren”,⁹ er innarbeidelsesvernet viktig for å sikre faktisk vern av beskyttelsesverdige immaterielle varemerkerettslige verdier.

I dagens globaliserte informasjonssamfunn blir dessuten innarbeidelsesinstituttet både mer praktisk og enda viktigere. Et varemerke spres stadig raskere gjennom de mange digitale ka-

⁵ Knoph (2009) s. 475.

⁶ NUT 1958:1 s. 26.

⁷ Lassen og Stenvik (2011) s. 240.

⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 238.

⁹ Lassen og Stenvik (2011) s. 240.

nalene som i dag brukes både i markedsføringssammenheng og sosialt. Vi har blant annet begynt å se eksempler på at varemerker anses å være innarbeidet i land hvor merkehaber ikke har tatt varemerket i kommersiell bruk.¹⁰ Mer om dette i oppgavens neste del.

1.4 Rettskilder og tvisteprosessen

1.4.1 Rettskildebildet

Store deler av denne oppgaven vil basere seg på norsk lovtekst og rettspraksis. Reguleringen av innarbeidelsesvern finner vi i vml. § 3 tredje ledd, som gjengitt innledningsvis. Gjeldende varemerkelov trådte i kraft i 2010, men vilkårene for innarbeidelse av varemerker er i realiteten ikke endret i forhold til tidligere varemerkelovgivning av henholdsvis 1910 og 1961.¹¹ Dermed har praksis avsagt etter eldre varemerkelovgivning også relevans som rettskilder.

Den norske varemerkeloven av 1961 var resultat av et omfattende fellesnordisk samarbeid som førte til nye immaterialrettslige lover også i de øvrige nordiske landene. Oppfyllelse av EUs varemerkedirektiv har senere gitt enda større grad av rettsenhet mellom de nordiske landene. Dette åpner for at det kan trekkes rettskilde-relevante veksler på øvrig nordisk rett. Hva gjelder innarbeidelse er den norske rettstilstanden veldig lik den svenske og finske. Dansk rett skiller seg betraktelig fra de øvrige ved at et dansk varemerke får vern allerede når merkehaber tar det i bruk, uavhengig av omsetningskretsens kjennskap til merket. I kommentar til § 3 i den danske varemerkeloven uttales at det ikke er ”knyttet nærmere lovfæstede betingelser til brugens intensitet eller tidsmessige udstrækning, og i princippet kan der således erhverves varemærket på én dag”.¹² Også i dansk rett kan det imidlertid oppstå spørsmål om en beslektet type innarbeidelse, da merker som ikke har ”fornødent særpreg”, kan oppnå dette ”gennem mærkets anvendelse”.¹³

Avgjørelser og øvrig registreringspraksis fra Styret for det Industrielle Rettsvern (heretter Patentstyret) brukes hyppig i denne oppgaven. Patentstyret er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet og nasjonalt kompetansesenter for industrielle rettigheter. Et overveldende flertall av de varemerkerettslige tvister som realitetsbehandles, behandles i første instans hos Patentstyret. Tvist om varemerkerettslige rettigheter kan altså realitetsbehandles

¹⁰ PS-2007-7628 (RED BULL).

¹¹ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 42.

¹² Wallberg (2008) s. 88.

¹³ Dansk varemerkelov (Varemærkeloven) § 3 stk. 3

både av forvaltningen og av domstolene. Patentstyret var før 2013 delt inn i to avdelinger. Annen avdeling var klageinstans for avgjørelser fattet i første avdeling. Den 1. januar 2013 ble forvaltningsorganet Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter KFIR) opprettet, og overtok annen avdelings funksjon som klageinstans.

Det skal i denne sammenheng knyttes noen kommentarer til vektingen av forvaltningspraksis som rettskilde. Der enkelte forvaltningsorganer hovedsakelig består av ikke-jurister, er ikke dette tilfellet for Patentstyret. KFIR (og tidligere også annen avdeling) består av særlig fagkyndige jurister. Om domstolenes forhold til forvaltningspraksis er det i teorien uttalt at ”en viss betydning har det også om praksis skriver seg fra organer som domstolene anser for å ha særlig kyndighet på vedkommende felt”.¹⁴ Dette er klart tilfellet for Patentstyret og KFIR. Det er imidlertid alminnelig antatt at Patentstyrets ”særlige innsikt har større betydning i saker om patenter enn varemerker”,¹⁵ og at domstolene ikke begrenser sin prøvelsesadgang i varemerkesaker. I mangel av andre holdepunkter må det legges til grunn at Patentstyrets- og KFIRs praksis nyter samme beskjedne rettskildevekt som øvrig forvaltningspraksis.

Norge har i tillegg tiltrådt en rekke internasjonale konvensjoner og traktater av betydning for varemerkeretten. Her skal bare den mest sentrale traktaten omtales, nemlig EØS-avtalen. Da Norge vedtok EØS-avtalen ved lov av 27. november 1992, forpliktet Norge seg samtidig til å gjennomføre varemerkedirektivet av 1988. Dette direktivet er nå opphevet og erstattet av varemerkedirektivet av 2008. Begge direktiver omhandler imidlertid ”tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker”, og direktivet fra 2008 innebærer ikke noe annet enn en ren kodifikasjon av det eldre direktivet.

Formålet med varemerkedirektivet er å oppnå harmonisering blant medlemslandene. Dette henger sammen med at varemerkeretten har stor betydning for samhandelen på det indre marked. Dersom det hadde vært for store ulikheter mellom de enkelte land, ville dette fort lede til handelshindringer i strid med prinsippet om fri flyt av varer og tjenester.

EU-domstolen håndhever og tolker varemerkedirektivet, og deres avgjørelser er dermed av interesse som rettskilde også for norsk varemerkerett. Det følger av Rt. 2002 s. 391 (GOD

¹⁴ Eckhoff (2001) s. 233.

¹⁵ Rt. 1995 s. 1908 (MOZELL)

MORGON) at skillet mellom EU-domstolens praksis fra før og etter 1992 ikke er av reell betydning. I den videre fremstillingen vil jeg derfor ikke gjøre noe poeng ut av hvorvidt EU-praksisen skriver seg fra før eller etter tidspunktet for undertegningen av EØS-avtalen.

Det skal påpekes at noe av praksisen som benyttes i denne oppgaven knytter seg til det såkalte *kodakvernet*, hjemlet i varemerkelovens § 4 annet ledd, og i varemerkedirektivets artikkel 5(2). I Norge nyter et varemerke som er ”velkjent her i riket” et utvidet vern etter vml. § 4 annet ledd. Avgjørelsen av om et merke er velkjent har betydning for spørsmålet om det er ”godt kjent” (som er lovens sentrale vilkår for innarbeidelse), da ”varemerker som er *velkjente* (...) i praksis (...) iallfall må være innarbeidet”.¹⁶ Utover denne bemerkning vil ikke kodakvernet behandles da det ligger utenfor oppgavens rammer.

1.4.2 Prosessen ved tvist

Da oppgaven benytter mye praksis fra Patentstyrets annen avdeling (som altså er erstattet av KFIR), i tillegg til domstolenes praksis, skal det for helhetens skyld kort redegjøres for prosessen ved tvist.

Et typisk tenkt norsk tvistetilfelle kan være en situasjon hvor A mener å ha en *innarbeidet* varemerkerettslig enerett til varemerket X, men B *registrerer* et identisk varemerke (for samme type varer). A kan i dette tilfellet levere en innsigelse i henhold til vml. § 26 (dersom innsigelsesfristen på 3 måneder er utløpt kan A eventuelt kreve administrativ overprøving hos Patentstyret, jf. vml. kapittel 5). Patentstyret behandler innsigelsen, og tar stilling til om A faktisk har en bedre prioritert rettighet. Hvis konklusjonen er at A har en bedre prioritert rett, skal Bs registrering oppheves eller overføres til A, jf. vml. §§ 28 og 29. Både A og B kan klage Patentstyrets avgjørelse inn til KFIR dersom avgjørelsen går i den andres favør, jf. vml. § 49 annet ledd.

KFIR tar deretter selvstendig stilling til om A har en bedre prioritert rettighet, slik han pretenderer. Hvis KFIR gir A medhold, kan B bringe avgjørelsen inn for domstolene, hvor Staten (ved KFIR) blir motpart under rettsforhandlingene. Hvis KFIR derimot kommer til at A *ikke* har en bedre prioritert rettighet, er A avskåret fra å bringe avgjørelsen inn for domstolene ved

¹⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 216.

søksmål mot staten, og er da henvist til å reise sivilt søksmål mot innehaveren av den omtvistede rettigheten (B) hvis han ønsker videre behandling, jf. vml. § 52 tredje ledd.

Den som pretenderer å ha en bedre prioritert rettighet kan forøvrig når som helst unngå behandling i Patentstyret og KFIR ved å gå direkte til sivilt ugyldighets- eller slettelssøksmål for de ordinære domstolene, jf. vml. § 35.

2 Varemerkerettslig innarbeidelse

2.1 Det tosporede system

En merkehaver kan altså oppnå vern for sitt varemerke på to forskjellige og selvstendige grunnlag. Enten gjennom registrering, eller gjennom innarbeidelse. Prinsipielt er et registrert og et innarbeidet varemerke, som nevnt, likestilt. Det er imidlertid klart at de to grunnlagene for vern har hver sine fordeler. Kanskje særlig kan det nevnes at et registrert varemerke har noen klare fordeler hva gjelder notoritet. Som Lassen og Stenvik formulerer: ”Sterkest vern har det merke som både er registrert og innarbeidet”.¹⁷

Det tosporede system har en lang historie og en sikker posisjon i norsk (og øvrig europeisk) varemerkerett. At de to grunnlagene for vern hviler trygt på selvstendige grunnlag illustreres godt blant annet i Rt. 2004 s. 1636, hvor høyesterett er enig i lagmannsrettens uttalelse om at NRK kan ha innarbeidet varemerket ”AUTOFIL” for andre vareklasser enn det samme varemerket er registrert for.¹⁸

I det videre vil jeg legge til side registreringssystemet og de registrerte varemerkene så lenge de ikke kan benyttes til å illustrere eller belyse aspekter ved innarbeidelse av varemerker.

2.2 To former for innarbeidelse

På varemerkerettens område støter man på innarbeidelsesbegrepet og innarbeidelsesargumentasjon i to forskjellige, men veldig beslektede sammenhenger. Først og fremst kan man snakke om innarbeidelse som et selvstendig grunnlag for å oppnå varemerkerettslig vern mot tredjemanns inngrep. Vernet skal som nevnt være prinsipielt likestilt med det vernet et registrert varemerke nyter, og oppnås når lovens vilkår i vml. § 3 tredje ledd er oppfylt. Det er denne typen ”nakent” innarbeidelsesvern denne oppgaven i hovedsak omhandler.

Innarbeidelse kan imidlertid også spille en viktig rolle i situasjoner der merker som i utgangspunktet ikke er registrerbare, allikevel tillates registrert. Typisk kan et deskriptivt ordmerke i seg selv mangle det særpreg som kreves av et registrert varemerke i vml. § 14, men gjennom innarbeidelse kan merket ha oppnådd nevnte særpreg. Eksempelvis vil kanskje ikke ”REGNSTOPP” kunne registreres som varemerke for salg av paraplyer, da merket er beskri-

¹⁷ Lassen og Stenvik (2011) s. 36.

¹⁸ Rt. 2004 s. 1636 (AUTOFIL), premiss 12 og 13.

vende for vedkommende varer. Det vil derimot stille seg annerledes om merkehaber gjennom omfattende og intens markedsføring har oppnådd en situasjon hvor omsetningskretsen oppfatter ”REGNSTOPP” som et særlig kjennetegn for nettopp den typen paraplyer han selger.

Helt kort kan det også nevnes at man ofte gjør en distinksjon mellom svake og sterke varemerker. Distinksjonen får betydning da et sterkt varemerke i praksis vil nyte av en større ”vernet sfære” enn et svakt varemerke. På samme måte som for det deskriptive ordmerke kan lokal, regional eller nasjonal innarbeidelse bidra til å styrke et, i utgangspunktet svakt, varemerke. Dette illustreres godt med følgende uttalelse fra mindretallet i avgjørelsen inntatt i Rt. 2008 s. 1268, avsnitt 76:

”Varemerket ”søtt + salt” må slik det er registrert samlet sett oppfattes som svakt og med lav distinktivitet. Ut fra bevisførselen legger jeg til grunn at varemerket heller ikke gjennom innarbeidelse har fått karakter av et sterkere merke. Rettighetshaveren må da tåle at andre legger sine varemerker tett opp til, uten at det foreligger forvekslingsfare i lovens forstand.”

2.3 Vilkårene for varemerkerettslig vern på bakgrunn av innarbeidelse

2.3.1 Innledning

Kjernevilkåret i spørsmålet om hva som skal til for å oppnå varemerkerettslig vern på grunnlag av innarbeidelse, kan leses rett ut av varemerkelovens § 3 tredje ledd. Merket må være ”godt kjent”. Dette reiser i sin tur flere spørsmål, som for eksempel *hvem* merket må være kjent for, *hvor* merket må være kjent, og ikke minst *hvor kjent* det må være for å ansees som ”godt kjent”. Dette er juridiske spørsmål som må besvares for å tolke vilkåret, og finne dets meningsinnhold.

Videre oppstår det en del kompliserte bevis tekniske spørsmål når en part må føre bevis for at sitt merke er så ”godt kjent” at det må anses å foreligge innarbeidelse (og dermed vern). Dette bevisspørsmålet vil jeg gjøre rede for i oppgavens del 3.

Norsk varemerkelovgivning har ikke vært konsekvent i sin terminologi hva gjelder vilkåret for innarbeidelse. I 1910- loven ble ordet ”kjent” brukt. I varemerkeloven av 1961 gikk lovgi-

ver over til ”alminnelig kjent”, uten at dette skulle innebære noen realitetsendring.¹⁹ I 1995 ble ”godt kjent” tatt i bruk, og dette er fortsatt gjeldende lovs ordlyd. Heller ikke denne endringen var ment å skulle innebære noen realitetsendring.²⁰

Før jeg begir meg inn på det komplekse spørsmålet om *hvor* kjent et merke må være for å bli ansett som innarbeidet, vil jeg ta for meg noen litt mer avklarte, men meget viktige, spørsmål som må besvares for å tolke vilkåret.

2.3.2 Når må merket være godt kjent?

Det følger av vml. § 3 tredje ledd at merket anses innarbeidet ”når og så lenge” det er godt kjent. Ordlyden er ny av 2010- loven og er ingen tilfeldighet. Den gir uttrykk for noe som har vært generelt oppfattet som den riktige løsningen i over 100 år, med *ett* særlig unntak. I Rt. 1999 s. 1725 (LUNDETANGEN) kom høyesteretts flertall (3-2) til at et innarbeidet vern måtte falle bort som konsekvens av at det aktuelle varemerket ikke lenger var i bruk, uavhengig av om varemerket fortsatt var godt kjent i lovens forstand. Under utredning av varemerkeloven av 2010 tok lovgiver eksplisitt avstand fra flertallets løsning gjennom ordlyden ”når og så lenge” i gjeldende lovs § 3 tredje ledd.²¹

I det øyeblikk et varemerke må anses å ha krysset lovens terskel for hva som er ”godt kjent” (i et gitt geografisk område) nyter det varemerkerettslig vern (i samme geografiske område). På samme måte forsvinner vernet det øyeblikk varemerket faller under nevnte terskel. Lassen og Stenvik illustrerer vernets varighet på følgende måte: ”Går det [varemerket] i glemmeboken, forsvinner beskyttelsen like formalitetsløst som den oppsto”.²² På dette punkt blir forskjellen mellom dansk og øvrig nordisk rett synlig. Dansk rett ligner på den ”gale” løsningen Høyesterett valgte i Rt. 1999 s. 1725 (LUNDETANGEN), da ”Retten til et ibrugtagent varemærke (...) bortfalder, hvis brugen hører op. Bortfaldet intræder imidlertid kun, hvis brugsophøret er af mere definitiv art”.²³ Foruten å gå i ”glemmeboken” kan et varemerke tenkes å falle under den nevnte terskelen gjennom degenerering. Et merke som har oppnådd vern (og dermed har tilstrekkelig distinktivitet) vil være degenerert når det har gått over til å bli oppfattet som en

¹⁹ NUT 1958:1 s. 27.

²⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 246.

²¹ NOU 2001:8 s. 62.

²² Lassen og Stenvik (2011) s. 41.

²³ Wallberg (2008) s. 90.

alminnelig varebetegnelse, kvalitetsbetegnelse, eller lignende. Et degenerert varemerke vil ikke lenger ha en individualiserende evne, og dermed ”ikke lenger oppfattes som særmerke for en bestemt virksomhet”.²⁴ Kjente eksempler på varemerker som har degenerert er termos, trampoline og dynamitt. I dag kan varemerker som ”Post-it” og ”Paracet” tenkes å stå i fare for degenerering i Norge på forholdsvis kort sikt.

Fraværet av formalitet fører i praksis til at mange tilfeller av varemerkerettslig beskyttelse både oppstår og bortfaller fortløpende og at mange av disse tilfellene verken oppfattes, problematiseres, eller reflekteres over. Det har vært forsøkt å etablere et minimumskrav til tid som må ha gått før et varemerke kan anses som innarbeidet. Et eksempel på dette er Oslo byretts uttalelser inntatt i Rt. 1975 s. 756 (SALVEQUICK), på dommens side 761, der det slås fast at 10 måneder umulig kan være tilstrekkelig medgått tid til å innarbeide et nytt varemerke ”uansett hvor intens bearbeidelsen av markedet var”. I dag må det anses å være sikker rett at den medgåtte tid ikke kan være avgjørende for hvorvidt et varemerke kan anses innarbeidet eller ikke. Dette har solid støtte både i teori²⁵ og praksis.²⁶ Hva gjelder innarbeidelse av en, i utgangspunktet, beskrivende betegnelse på et vareslag, skal det bemerkes at mindretallet i den såkalte GULE SIDER- dommen uttalte at fire års varemerkebruk ”uansett [ville være] for kort tid” til å oppnå nødvendig innarbeidelse.²⁷ Flertallet var åpenbart uenige, men uttalelsen står som eksempel på at betydningen av den medgåtte tiden kan være omtvistet selv blant våre fremste rettsanvendere.

Det er uansett på det rene at den medgåtte tid for varemerkets bruk, kan være et viktig moment når det skal føres bevis for hvorvidt et varemerke er innarbeidet eller ikke. Mer om dette i det kommende punkt 3.

2.3.3 Hvem må merket være godt kjent for?

Varemerkelovens § 3 tredje ledd angir at et varemerke er innarbeidet, og således nyter beskyttelse når det er godt kjent i ”omsetningskretsen (...) for slike varer eller tjenester det gjelder”. Den relevante ”omsetningskretsen” må altså bestemmes for å få svar på om et varemer-

²⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 123.

²⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 250.

²⁶ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), premiss 59.

²⁷ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), premiss 98.

ke er godt kjent i lovens forstand. Det er også på det rene at det er omsetningskretsen ”her i riket” som har betydning. Mer om dette i punkt 2.3.5.

Den relevante omsetningskretsen vil være avhengig av varene og/eller tjenestene det gjelder. Dette følger uttrykkelig av lovens ordlyd, og er klart i juridisk teori. For eksempel har den svenske professoren Marianne Levin skrevet at ”Omsättningskretsens sammansättning får bedömas från fall till fall, beroende av varuslaget”.²⁸ Den relevante omsetningskretsen vil kanskje være særdeles snever hvis det er snakk om et varemerke på redskaper som kun brukes i tannlegepraksis, mens omsetningskretsen vil inneholde så å si alle forbrukere, samt forhandler- og grossistleddet, hvis det er snakk om et varemerke på en melkekartong. Dette standpunktet virker ikke å være omtvistet verken i teorien²⁹ eller i praksis, som under er illustrert med EU-domstolens avgjørelse C-301/07 (PAGO), premiss 22, som igjen støtter seg på eldre EU-praksis:

”Den relevante offentlighed er den, som dette varemærke er relevant for, når henses til den udbudte vare eller tjenesteydelse, og kan enten være den brede offentlighed eller en mer specialiseret kreds, f.eks. et bestemt faglig miljø”

Til tross for enigheten i de autoritative kildene er tematikken verken upraktisk eller uproblematisk, hvilket blant annet kan illustreres med GULE SIDER-dommen inntatt i Rt. 2005 s. 1601. Dommen gjelder innarbeidelse av ”GULE SIDER” som varemerke for fysiske og elektroniske bransjekataloger fra selskapet Findexia AS (varemerket er i sin tid overdratt fra Telefon AS). I dommen er det dissens (4-1) hva gjelder angivelsen av den relevante omsetningskretsen. Flertallet mener at den relevante omsetningskretsen i dette tilfellet må være de næringsdrivende annonsørene, ettersom det er disse som finansierer katalogen. Den enorme kretsen med sluttbrukere måtte ifølge flertallet holdes utenfor vurderingen da de ikke betalte for tjenesten. Førstvoterende vedgår imidlertid at høy merkebevissthet hos sluttbrukerne vil kunne påvirke hvor attraktivt det er for annonsører å betale for synlighet i katalogen.³⁰ Mindretallet mener derimot at også sluttbrukerne burde inngå i den relevante omsetningskrets. Han bemerker at sluttbrukerne er en faktisk forutsetning for at katalogoppføringene skal ha noen som

²⁸ Levin (2011) s. 407.

²⁹ Lassen og Stenvik (2011) s. 244.

³⁰ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), premiss 56.

helst verdi for annonsørene. Mindretallet mener å finne støtte for sitt syn i EU- domstolens sak C-371/02 (BOSTONGURKA) premiss 25:

”(...)hvor det blir uttalt at den relevante kundekrets først og fremst omfatter ”alle forbrugere og endelige brugere”, men slik at det alt etter de omstendigheter som kjenner tegner markedet for vedkommende vare, også må tas hensyn til ”mellom leddenes indflydelse på beslutninger om køb og dermed til deres opfattelse av varemærket”.”

Ifølge EU- domstolen skal altså de mellomledd med innflytelse på avgjørelsen om hvorvidt man skal kjøpe eller ikke, inkluderes i omsetningskretsen. Som nevnt er flertallet i GULE SIDER-dommen inne på det faktum at sluttbrukernes kjennskap til merket kan påvirke den verdien en katalogoppføring har for annonsørene. Til tross for dette velger flertallet å holde sluttbrukerne utenfor den relevante omsetningskretsen.

Mindretallets- og EU-domstolens betraktninger og løsning virker å være mest hensiktsmessig. Ikke bare er sluttbrukerne en forutsetning for produktets eksistens, men de er også helt avgjørende for annonsørenes verdivurdering og kjøpsvilje. I vurderingen kan merkehavers formål med-, og målgruppe for, markedsføringen tenkes å få betydning. Dersom varer eller tjenester merkes og markedsføres på en måte som gjør varemerkebruken utilgjengelig for sluttbrukerne, kan det være rimelig å holde dem utenfor den relevante omsetningskretsen. De vil i en slik situasjon ikke ha hatt en reell mulighet til å bli kjent med det aktuelle varemerket. Et passende eksempel fra teorien er markedet for brilleglass.³¹ Også prosessøkonomiske hensyn kan i tvilstilfeller tenkes å tale for å holde sluttbrukerne utenfor den relevante omsetningskretsen, da det vil medføre et mindre omfattende data-samlingsarbeid. Som generell hovedregel virker EU- domstolens løsning stadig å ha mest for seg.

Det er vanskelig å se for seg en situasjon hvor merkebevisstheten er meget høy hos sluttbrukerne, men ikke hos det næringsdrivende mellomleddet. Dette måtte i så fall ha vært resultatet av veldig dårlig kjennskap til markedet hos de næringsdrivende. I motsatt tilfelle kan det, som nevnt med brilleglass-eksempelet, tenkes at merkebevisstheten er stor hos de næringsdrivende, men nesten fraværende hos sluttbrukerne. Dette er typisk tilfelle i situasjoner hvor produk-

³¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 252

tets art ikke gir sluttbrukerne noen reell anledning til å orientere seg om eventuelle varemerker. I tilfeller som dette vil det å inkludere sluttbrukerne i vurderingen nærmest eliminere muligheten til å finne at noe er ”godt kjent” i samme, utvidede krets. I avgrensede enkelttilfeller som dette virker det rimelig at sluttbruker må holdes utenfor omsetningskretsen, men som et generelt standpunkt er nok EU- domstolens løsning med å inkludere sluttbrukere som har innvirkning på et produkts kommersielle verdi, og som ikke minst har anledning til å orientere seg om produktets varemerke, den mest hensiktsmessige.

2.3.4 Hva må omsetningskretsen vite om varemerket?

Når den relevante omsetningskretsen er identifisert oppstår det et spørsmål om *hva* den rent faktisk må være ”godt kjent” med. Den må åpenbart ha kjennskap til selve merket, men er dette tilstrekkelig, eller må den ha kjennskap til merkets opphav, tilhørighet eller hvem som er merkehaver?

I vml. § 3 tredje ledd, kommer det frem at varemerket anses innarbeidet når den relevante omsetningskretsen er godt kjent med merket ”som noens særlige kjennetegn”. Den naturlige forståelsen av ordlyden må være at det ikke kan kreves at omsetningskretsen trenger å vite hvem som faktisk er merkehaver (ref: ”noens”). Eksempelvis er det tilstrekkelig å vite at merket ”SOLO” er et varemerke for en bestemt type appelsinbrus, uavhengig av om man har noen formening av om det er Ringnes, Coca Cola, Pepsi eller andre bryggerier som tapper (og eier varemerket) ”SOLO”. Dette var også lovgivers eksplisitte formål da varemerkeloven av 1961 (§ 2) ble endret midt på nittitallet, og terminologien ”noens varer” for første gang ble brukt.³²

Det er dog ikke tvilsomt at merket må være kjent som et varemerke, eller som et ”særlig kjennetegn”. Dersom omsetningskretsen oppfatter ”SOLO” som en generell betegnelse på kullsyreholdige appelsindrikker, og ikke et bestemt produkt, vil ikke vilkåret være oppfylt. I svensk teori er det på en veldig illustrerende måte uttalt at varemerket må ”vara känt som just beteckning för de varor som tilhandahålls. Det måste alltså kunne fungera som individualiseringsmedel”.³³ Dette illustrerer at det i ordlyden ”særlig kjennetegn” stilles et visst, ikke-rettslig, krav til eksklusivitet i bruken av varemerket. Det rettslig avgjørende vil allikevel være omsetningskretsens faktiske oppfatning, uavhengig av hvor eksklusiv bruken faktisk har vært.

³² Ot.prp.nr.59 (1994-1995) s. 21.

³³ Levin (2011) s. 407.

Til tross for at loven opererer med terminologien ”noens særlige kjennetegn” er det viktig å huske at vi her snakker om innarbeidelse av *varemerker*. Med ”kjennetegn” kan man også tenke seg f.eks. et foretaksnavn. Dersom et foretaksnavn gjennom innarbeidelse blir godt kjent som noens varemerke, er det ingenting i veien for at det gis vern som nettopp et varemerke, men vml. § 3 tredje ledd, kan ikke brukes til å gi foretaksnavn (eller andre kjennetegn som ikke er varemerker) vern som sådan.

LB-2008-117063 (CHAMPAGNERIA) er et eksempel på en sak hvor retten fant at ”champagne” var godt kjent her i riket, men *ikke* som noens særlige kjennetegn. Det ble lagt vekt på at merket i stor grad ble oppfattet enten som en ”geografisk opprinnelsesbetegnelse, eller som en generisk betegnelse på musserende vin”.

Helt intuitivt er det ikke, men i forarbeidene presiseres det at ordlyden ”særlig kjennetegn” inneholder et krav til særpreg for de varer eller tjenester merket gjelder.³⁴ Dette kravet til særpreg følger for så vidt allerede av vml. § 2 første ledd, som krever at et merke må være ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres” om det skal benyttes som varemerke. Kravet om særpreg gjelder både for innarbeidede og registrerte varemerker, jf. vml. § 14 første ledd. Et innarbeidet varemerke har imidlertid nødvendigvis særpreg, og er egnet til å skille merkehavers varer eller tjenester fra konkurrentenes. Som Knoph har skrevet, vil et varemerke som oppfyller de forholdsvis strenge kravene til innarbeidelse ”iallfall ha *oppnådd* særpreg, om det ikke hadde det fra først av”.³⁵ I en beslektet sammenheng formulerte Lassen og Stenvik seg på følgende måte: ”Kravet til særpreg har de innarbeidede varemerkene alltid måttet oppfylle, men de har møtt det i livets harde skole, og ikke på et av Patentstyrets skrivebord”.³⁶

2.3.5 Hvor må merket være kjent?

Det fremgår av vml. § 3 tredje ledd, at det i fastsettelsen av om noe er godt kjent, er den relevante omsetningskretsen ”her i riket” som er avgjørende. Ordlyden innebærer at det er uten betydning hvor godt kjent et varemerke er utenfor Norges landegrenser. Det kan dog ikke

³⁴ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 42.

³⁵ Knoph (2009) s. 484.

³⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 260.

stilles noe krav til at et varemerke faktisk må ha vært tatt i kommersiell bruk innenfor Norges grenser. Dette fremgår av forarbeidene til varemerkeloven av 1961,³⁷ og illustreres i teorien³⁸ med Patentstyrets avgjørelse i PS-2007-7628 hvor annen avdeling uttalte at varemerket ”RED BULL” var ”velkjent her i riket”. Energidrikken Red Bull var på daværende tidspunkt ikke tillat solgt i Norge, og merkehaber markedsførte seg ikke gjennom kanaler rettet direkte mot norske forbrukere. Annen avdeling uttalte videre:

”Det må riktignok antas at et merke som ikke har vært benyttet ved omsetning av varer her i riket, bare rent unntaksvis kan anses å ha oppnådd beskyttelse her på grunnlag av innarbeidelse”.

Uttalelsen er antagelig bare en angivelse av hvor sjelden dette kan tenkes å være den faktiske situasjon, og kan neppe forstås slik at en skjerpet norm skal legges til grunn i slike tilfeller. Med dagens globalisering og muligheter til digital markedsføring gjennom blant annet sosiale medier kan det tenkes mange fremtidige tilfeller av lignende saker, og vurderingstemaet i disse bør være det samme som for ”norske” varemerker. Den faktiske kjennskapen til varemerket skal være avgjørende også for aktører og merkehavere som enda ikke har valgt Norge som marked for sin satsning. Dette virker å være anerkjent også i svensk teori hvor det blant annet er uttalt at:

”För skydd genom inarbetning krävs inte heller att märket ska ha använts her i landet. Det räcker med att det är känt här, t.ex. genom reklam under en förberedelsestid, innan varan förts ut på marknaden eller – undantagsvis – att det har förekommit så intensivt i reklam utomlands att märket också kan anses (notoriskt) känt också här”.³⁹

En svensk hovrättsdom av 27. november 1981, inntatt i NIR 1984 s. 123 (BUDGET), er også et eksempel på at spørsmålet ble behandlet. Budget Rent A Car Corp. var på tidspunktet for dommen verdens tredje største leiebilselskap, men drev ikke kommersiell virksomhet i Sverige. Svea hovrätt kom i denne saken til at ”Budget” *ikke* var innarbeidet, men var åpne for at innarbeidelse kunne skje på tross av at merkehaber ikke hadde drift i, eller rettet mot, Sverige.

³⁷ NUT 1958:1 s. 27.

³⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 244.

³⁹ Levin (2011) s. 407.

Angivelsen ”her i riket” kan forstås som yttergrensen for bestemmelsens geografiske omfang. Det er for øvrig klart at det ikke kan forstås som noe krav om at varemerket er kjent på nasjonalt nivå. Det kommer eksplisitt frem i vml. § 3 tredje ledd, siste punktum at et varemerke som er innarbeidet i ”en del av riket” nyter vern kun for ”dette området”. Dette reiser spørsmålet om hvor liten ”en del av riket” kan være før den blir for marginal og ubetydelig til at det kan ha noen nevneverdig verdi å snakke om lokal innarbeidelse. I teorien nevnes ”et mindre distrikt”⁴⁰ og ”tettstedet Sørumsand og omegn”⁴¹ som eksempler på et geografisk område hvor lokal innarbeidelse kan forekomme.

Det finnes ikke mye belysende praksis, men Patentstyret har kommet til at et varemerke er lokalt innarbeidet i Oslo og omegn.⁴² Flere grunner taler uansett for at lokal innarbeidelse også i mindre geografiske områder enn det som er eksemplifisert i teorien kan være aktuelt. Enten i en liten bydel med høy befolkningstetthet, eller i en lite lokalsamfunn med kun noen titalls beboere. Det avgjørende burde være om det rent faktisk foreligger en goodwill som kan tenkes misbrukt av en annen aktør. På den annen side står hensyn som notoritet og øvrige aktørers interesse for forutberegnelighet. Som Lassen og Stenvik så illustrerende sier vil ”Enhver konsesjon som varemerkeretten gir til tanken om vern også for uregistrerte kjennetegn (...) nødvendigvis innebære en viss uthuling av registreringsvernet”.⁴³ Tanken gjelder generelt, men blir ytterligere aktuell jo lenger man trekker muligheten til å oppnå vern for ikke-registrerte varemerker. Den avdøde danske professoren Mogens Kocktvedgaard hevdet som illustrasjon i en av sine eldre fremstillinger at ”Ordensmessige hensyn og hensynet til fasthed og sikkerhed i erhvervslivet (...) taler for, at der kun burde være én stiftelsesmåde: Registrering i et offentligt register”.⁴⁴

At et varemerke kan være innarbeidet for bare en liten del av riket, for eksempel Molde og omegn, hindrer ikke at det samme varemerket kan innarbeides for samme varer, men for en annen merkehaver i en annen del av riket, for eksempel Tromsø og omegn. Den nevnte situasjonen vil nok i mange tilfeller innebære det Lassen og Stenvik kaller ”latente konflikter”, da

⁴⁰ Knoph (2009) s. 496.

⁴¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 40.

⁴² F.eks. Patentstyrets avgjørelse av 19.12.2014 i sak med søknadsnummer 201309945.

⁴³ Lassen og Stenvik (2011) s. 133.

⁴⁴ Kocktvedgaard (1999) s. 299.

det kan tenkes at en av merkehaverne på et eller annet tidspunkt kanskje vil ønske å ekspandere markedet sitt, og dermed gripe inn i en eksisterende geografisk begrenset varemerkerett.⁴⁵

Innarbeidelse i en del av riket får også en viktig konsekvens på nasjonal nivå; nemlig at innarbeidelsen alltid vil utgjøre en registreringshindring, jf. vml. § 16 bokstav a. Dette gjelder helt uavhengig av størrelsen på det geografiske området hvor varemerket er innarbeidet, men er selvsagt i praksis betinget av at Patentstyret kjenner til merket. Er det fiktive varemerket ”POXIX” innarbeidet for et lokalt brygget øl i Sørumsand og omegn, vil altså ikke et verdensomspennende bryggerikonsern kunne registrere samme varemerke for resten av landet (for samme type varer). Det skal nevnes at denne løsningen kan medføre uønskede og utilsiktede situasjoner hvor aktører som i god tro har brukt tid og midler på å markedsføre et varemerke mot Norge plutselig kan bli nektet registrering fordi et lokalt bryggeri i Sørumsand allerede har innarbeidet varemerket i et område på knappe 3 kvadratkilometer. Det er i en slik situasjon vanskelig å laste noen for at registreringshindringen ikke har vært oppdaget tidligere. Til tross for dette tok lovgiver eksplisitt til orde for å videreføre denne løsningen i varemerkeloven av 2010.⁴⁶ I norsk teori omtales løsningen som ”sikker rett”, og det legges til grunn at den ikke vil være i strid med varemerkedirektivet.⁴⁷

2.3.6 Hvor kjent må et varemerke være for å anses som ”godt kjent”?

Når man skal forsøke å belyse selve terskelen for når noe er å anse som ”godt kjent” i lovens forstand er det viktig å legge de riktige premissene til grunn. Spørsmålet er som lovteksten angir, hvor godt kjent merket er i den relevante omsetningskretsen innenfor Norges landegrenser, som noens særlige kjennetegn. Dette innebærer at vilkåret *kan* tenktes oppfylt selv om kun 2 % av hele Norges befolkning har kjennskap til et varemerke, og det innebærer at vilkåret kan tenkes *ikke* oppfylt selv om 100 % av en relevant omsetningskrets i Frankrike har kjennskap til varemerket.

Det er også verdt å nevne at et varemerke som hovedregel vil være innarbeidet for de varer og/eller tjenester det har vært i bruk som varemerke for. Det kan imidlertid forekomme situasjoner hvor kjennskapet til et varemerke kan strekke seg også til andre varer og tjenester. I

⁴⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 40.

⁴⁶ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 52.

⁴⁷ Lassen og Stenvik (2011) s. 244-245.

teorien er det derfor uttalt at ”et varemerke er innarbeidet for de varene eller tjenestene som det er godt kjent som varemerke for”.⁴⁸ Den faktiske kjennskapen til varemerket får altså avgjørende betydning.

Det er lovgivers uttalte standpunkt at det ikke har noe for seg å forsøke å fastsette en bestemt prosentsats for når en stor nok del av omsetningskretsen kjenner til et varemerke.⁴⁹ Også Høyesterett har vært tydelig, for eksempel i Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) hvor det uttales at ”noe bestemt krav til hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne varemerket for at det skal anses innarbeidet, kan ikke oppstilles”. Norsk rett må her anses å være i overensstemmelse med EU-domstolens løsning.⁵⁰ Som illustrasjon kan det påpekes at det finnes eksempler på at under 60% kjennskap har vært tilstrekkelig⁵¹ for å konstatere innarbeidelse, og et eksempel på at lagmannsretten har sagt seg enig i at 13% som *ikke* kjente til et varemerke er en ”så vidt stor gruppe at man må ta hensyn til den”.⁵²

Denne oppgaven vil heller ikke gjøre noe forsøk på å tallfeste en bestemt prosentsats, men det vil bli tydelig i oppgavens neste del at det i praksis anføres en eller annen prosentsats for kjennskap i nesten alle innarbeidelsesaker. Den juridiske vurderingen må finne sitt utgangspunkt i følgende læresetning, knesatt av Lassen og Stenvik, og sitert i varemerkelovens forarbeider: ”Vurderingstemaet må være *om en så stor del av omsetningskretsen kjenner varemerket, at det derigjennom har fått en påtagelig goodwill-verdi*”.⁵³

Det er altså ikke tilstrekkelig at varemerket har en goodwill-verdi, med mindre den er ”påtagelig”. Uttrykket er ikke det letteste å hankses med, og en synonymordbok henviser til ”synlig” på den ene siden av skalaen, og ord som ”markant”, ”utvetydig” og ”tydelig” i den andre enden. En ren språklig forståelse av ”påtagelig” vil nok måtte anses å inneholde et forholdsvis strengt krav. Det må i det aller minste kunne kreves en goodwill-verdi som er følbare og reell, som i hvert fall lar seg konkretisere på en måte som ikke krever altfor omfattende eller komp-

⁴⁸ Helset (2009) s. 145.

⁴⁹ Ot.prp.nr.59 (1994-1995) s. 94.

⁵⁰ F.eks. C-108/97 og C-109/97 (CHIEMSEE) premiss 52.

⁵¹ PS-2011-7962 (JÄGERMEISTER).

⁵² NIR 1982 s. 333 (TABAC).

⁵³ Lassen og Stenvik (2011) s. 252 og Ot.prp.nr.59 (1994-1995) s. 94.

liserte resonnementer. En påtagelig goodwill-verdi som nevnt, kan foreligge selv om bare en heller liten prosentandel av omsetningskretsen kjenner til merket.⁵⁴

I denne forbindelse skal det nevnes at det i svensk teori virker å være etablert en forutsetning om at dersom ca. en tredjedel av den relevante omsetningskretsen kjenner merket som et særlig kjennetegn, skal dette være tilstrekkelig (med enkelte forbehold, se under) til å anse merket innarbeidet.⁵⁵

Et tenkt problem (hentet fra teorien⁵⁶) med en fastere og mer bestemt presentsats oppstår når man spør seg hva den prosentandelen som *ikke* kjenner merket som et særlig kjennetegn, oppfatter i møte med merket. Her går det et tydelig skille mellom rene fantasimerker, og merker som i utgangspunktet er deskriptive, men som kanskje har kjempet seg til det nødvendige særpreg. Et fantasimerke, for eksempel ”POXIX” for et bryggeri, er i denne tenkte situasjonen kjent av 20% av omsetningskretsen som et særlig kjennetegn for en type øl. De resterende 80% av omsetningskretsen forbinder ingenting med ”POXIX”. I et slikt tilfelle kan ”POXIX” bli ansett for å være godt kjent, og det må i det minste kunne hevdes at merkehaver burde kunne beskytte seg mot andres bruk av merket. Hvis 60% av omsetningskretsen derimot kjenner ”VestlandsØl” som særlig kjennetegn for en type øl, er det klart at de resterende 40% av omsetningskretsen må antas å forbinde merket med øl brygget, tappet eller solgt på Vestlandet. Det er i dette tilfellet langt mer nærliggende å tenke at merket burde holdes fritt til bruk også for andre aktører. Eksempelet viser at 60% kjennskap til merket som noens særlige kjennetegn i omsetningskretsen kan være tilstrekkelig til å si at merket er godt kjent i noen tilfeller, men neppe i andre. Også i svensk teori er tilsvarende problem påpekt. Til tross for at de, som nevnt over, har etablert en slags forutsetning om at ca. en tredjedels kjennskap i omsetningskretsen er tilstrekkelig, er det skrevet at det ”naturligvis aldrig [kan] vara så att det är flere som uppfattar märket som en beskrivande beteckning än som ett kännetecken”, dersom det skal være snakk om innarbeidelse.⁵⁷

⁵⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 253.

⁵⁵ Se f.eks. Levin (2011) s. 407 og Bernitz (2013) s. 267.

⁵⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 246.

⁵⁷ Levin (2011) s. 407.

Varemerkedirektivets art. 5(2) bruker betegnelsen ”særlig kjent” i sin norske oversettelse (”renommeret” på dansk og ”has a reputation” på engelsk). Betegnelsene er ulike, men så beslektede at praksis som knytter seg til artikkelen må kunne få betydning for tolkningen av den norske lovens betegnelse ”godt kjent”. EU- domstolen har i sak C-375/97 (CHEVY), om tolkningen av direktivets begrep ”særlig kjent”, formulert vurderingstemaet på følgende måte i premiss 26:

”Den krævede grad af bekendthed må anses for nået, når det ældre [merket] er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke”.

Videre, i premiss 27 er det uttalt at alle sakens relevante omstendigheter skal tas hensyn til, særlig:

”varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden i brugen av varemærket, samt størrelsen af de investeringer som virksomheten har foretaget for at fremme varemærket”.

Momentene i premiss 27 må antas å spille en viktig rolle også i avgjørelsen av om noe er ”godt kjent”, og er senere fulgt opp av Høyesterett.⁵⁸ Listen er imidlertid ikke uttømmende, og burde altså ikke brukes i et forsøk på å oppstille bestemte terskelkrav. Vi vet blant annet at et varemerke kan innarbeides i løpet av meget kort tid her i Norge, se punkt 2.3.2. Momentene fungerer også som en slags angivelse av hva merkehaver burde forsøke å dokumentere for den aktuelle instans. De får dermed direkte betydning for oppgavens del 3.

2.4 Innarbeidelseskriteriets normative karakter

Etter det overstående er det klart at vilkåret ”godt kjent” i vml. § 3 tredje ledd er et normativt, i motsetning til et faktisk, kriterium. Med dette menes at kriteriets innhold må bestemmes særskilt i hvert konkrete tilfelle, basert på de faktiske forhold som ligger til grunn.

Nettopp derfor er det vanskelig å si noe konkret og håndfast om terskelen for når et merke er ansett å være godt kjent i juridisk forstand. Det kan, som illustrert, for eksempel ikke oppstil-

⁵⁸ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), premiss 57.

les noen regel om at eksempelvis 70% kjennskap i omsetningskretsen *alltid* vil være tilstrekkelig for å anse et varemerke som innarbeidet. Dette er dog heller ikke noe mål i seg selv, noe de relevante rettskildene også er enige om, som redegjort for i punktet over. Oppgavens neste del vil belyse de faktiske forhold som utgjør relevante momenter under det rettslige vurderingstemaet, og bevismidlene som benyttes i denne sammenheng. I punkt 4 skal den normative *vurderingen* behandles nærmere.

3 Bevis for varemerkerettslig innarbeidelse

3.1 Bevistema

Når innarbeidelsessaker realitetsbehandles i forvaltningen eller domstolene, vil den som pretenderer å ha en innarbeidet rettighet forsøke å dokumentere dette. *Hvordan* han dokumenterer og beviser sin påståtte rett er tema for oppgavens punkt 3.3, men i det følgende skal det først belyses *hva* som forsøkes dokumentert og bevist. For etter hvert å kunne hanskes med spørsmålet om hvorvidt et merke er ”godt kjent som noens særlige kjennetegn”, eller om merket gjennom kjennskapet i omsetningskretsen har fått en påtagelig goodwill-verdi, er det hensiktsmessig å se hen til de enkelte bevistemaer som har betydning for avgjørelsen av spørsmålene. Med bevistemaer menes i denne sammenheng faktiske og konkrete omstendigheter som er egnet til å bestemmes gjennom bevisføring. I sivilprosessuell teori omtales bevistema som ”den del av det faktiske grunnlaget for avgjørelsen som skal bevises”. Videre er det uttalt at ”Alle deler av det faktiske grunnlaget for kravet må bevises så lenge det ikke er enighet om vedkommende faktum”.⁵⁹

EU-domstolens sak C-357/97 (CHEVY) omhandler som tidligere nevnt tolkningen av vilkåret ”særlig kjent” i varemerkedirektivets artikkel 5.2. Oppstillingen av ”alle sakens relevante omstendigheter” fungerer imidlertid også som et godt utgangspunkt for angivelsen av relevante bevistemaer. Forhold som markedsandel, intensitet i bruken av varemerket, brukens geografiske utstrekning, brukens varighet og investeringer relatert til markedsføring kan dokumenteres, og i stor utstrekning etterprøves og verifiseres. EU-domstolens oppstilling er imidlertid, som nevnt, ikke uttømmende. Andre egnede bevistemaer kan være antall kunder merkehaver har hatt og hvor mange som faktisk kjenner til merket som noens særlige kjennetegn. Sistnevnte tema vil være tett knyttet til den juridiske angivelsen av den relevante omsetningskretsen, omtalt over, da det i mange sammenhenger er forholdstallet som er interessant.

Tilsvarende bevistemaer gjenfinnes i øvrig nordisk rett. I svensk teori omtales bevistemaer som ”kan få betydelse” for om et varemerke er innarbeidet. Foruten antallet i omsetningskretsen som kjenner til merket som noens særlige kjennetegn nevnes ”hur många varor som sålts, under vilken tidsperiod försäljningen skett, var försäljningen skett, hur omfattande och intensiv reklam som gjorts, i vilka media reklam förekommit o s v”.⁶⁰ I dansk teori sies at man gjerne beviser at et merke har ervervet særpreg gjennom innarbeidelse ved å dokumentere ”den tidsmessige udstrækning af bruken af mærket, markedsandele og om størrelsen af markedsføringsudgifterne samt ved erklæringer fra de relevante brancheorganisationer”.⁶¹ Denne opp-

⁵⁹ Robberstad (2013) s. 234.

⁶⁰ Bernitz (2013) s. 268.

⁶¹ Wallberg (2008) s. 91.

gaven pretenderer for ordens skyld heller ikke å gjøre en uttømmende opprømsing av relevante bevisstemaer.

I norsk forvaltnings- og rettspraksis finnes det flere gode eksempler på angivelser av bevisstemaer som nevnt over. Om markedsandel kan det for eksempel vises til den tidligere omtalte PS-2007-7680 (RED BULL) hvor Patentstyrets annen avdeling altså sto ovenfor et tilfelle hvor merket ikke var tatt i kommersiell bruk i Norge. Det var dermed ikke snakk om at merket hadde noen markedsandel her i riket. Annen avdeling uttalte likevel at ”Merket har en dominerende markedsposisjon i flere land som ofte besøkes av norske borgere, f.eks. omkring 90% i Sverige og Storbritannia”. Også i den etter hvert mye omtalte GULE SIDER-dommen påpeker førstvoterende at markedsandelen er ”meget stor”. Det refereres blant annet til et opplag på over fire millioner kataloger.⁶²

Et bevisstema som på enkelte måter er beslektet med markedsandelen, er antall kunder en aktør har hatt. Hva gjelder enkelte varer kan selv et påfallende lavt antall kunder medføre at en aktør oppnår høy kjennskap til merket sitt. Eksempelvis vil en tilbyder som selger én oljeplattform antagelig være forholdsvis godt kjent i markedet, selv om markedsandelen ikke nødvendigvis er spesielt høy.

Det finnes også flere eksempler fra praksis på at markedsføringsinvesteringer forsøkes klarlagt. I PS-2011-7962 (JÄGERMEISTER) uttaler annen avdeling at:

”I vurderingen av om varemerket er innarbeidet, må også søkers markedsføringsinvesteringer trekkes inn. Søker har dokumentert omfattende markedsføringsutgifter gjennom mange år (...) Sett i lys av det norske forbudet mot alkoholreklame, er disse investeringene betydelige”.

I GULE SIDER-dommen uttaler førstvoterende på bakgrunn av dokumenterte regnskapstall at ”Det har blitt foretatt meget store investeringer med sikte på å fremme varemerket”.⁶³ LB-2009-99914 (TIPPINGA) er eksempel på et motsatt tilfelle, hvor merkehaver ifølge lagmannsretten selv *ikke* har ”investert noe for å fremme TIPPINGA som varemerke”.

I PS-2004-7310 (DITT DISTRIKT) uttaler annen avdeling at ”Dokumentasjonen viser at bruken startet i 1987, og etter hvert har antatt et betydelig omfang”. Både omfanget og varigheten av bruken er altså her dokumentert. Også i den nevnte JÄGERMEISTER-saken kommenteres

⁶² Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) premiss 58.

⁶³ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) premiss 58.

varigheten av bruken. Det påpekes at det søkte merket (selve den grønne glassflasken) ”har blitt frembudt på det norske markedet helt fra det ble introdusert her i 1979”.

Antallet som kjenner merket som noens særlige kjennetegn er også kommentert i GULE SIDER-dommen. En markedsundersøkelse viser, som førstvoterende uttaler, at en ”meget stor andel av annonsørene oppfatter GULE SIDER som et særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester”.⁶⁴ I denne sammenheng kan det også være av interesse å klarlegge om andelen som *ikke* kjenner merket som noens særlige kjennetegn, kjenner merket som en deskriptiv angivelse av for eksempel en varetype, eller om de ikke forbinder merket med noe i det hele tatt. Som illustrert i oppgavens punkt 2.3.6 kan dette få betydning for den senere avgjørelsen.

Etter å ha belyst de enkelte bevistemaer er man nærmere en faktisk avgjørelse av om det aktuelle varemerket er innarbeidet eller ikke. Det er imidlertid slik at eventuelle store markedsføringsinvesteringer, lang og omfattende bruk, samt høy kjennskap må vurderes og vektas mot andre hensyn som gjør seg gjeldende. Oppgavens punkt 4 skal, som nevnt, ta for seg veien fra klarlegging av faktum, til avgjørelsen av hvorvidt et varemerke er ”godt kjent” i lovens forstand.

3.2 Generelt om bevisvurdering

Ettersom varemerkedirektivet ikke harmoniserer sivilprosessuelle regler, må bevisvurderingen ha sitt utgangspunkt i norsk rett. Dette innebærer at bevisbedømmelsen er fri,⁶⁵ og at ”retten skal bygge resultatet på det faktiske forhold den finner mest sannsynlig”.⁶⁶ Sitatet gir uttrykk for *overvektsprinsippet*, og kalles gjerne kravet om *vanlig sannsynlighetsovervekt*. Til tross for at det kalles et prinsipp er dette å anse som en sikker rettsregel, i tilfeller hvor særskilte unntak ikke gjør seg gjeldende.⁶⁷ Dette innebærer at den som pretenderer å ha innarbeidelsesvern må bevise at pretensjonen med sannsynlighetsovervekt stemmer. I pedagogikkens ærend sier man gjerne at pretensjonen må bevises med 51 % sannsynlighet. For ordens skyld skal det nevnes at sannsynlighetsovervekt sjelden kommer på spissen i innarbeidelsessaker. Dette er fordi det ikke er snakk om *ett* enkelt bevistema som er avgjørende for om pretendenten skal gis medhold i sitt krav.

⁶⁴ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) premiss 63.

⁶⁵ Tvistelovens § 21-2 første ledd.

⁶⁶ NOU 2001:32 A s. 457.

⁶⁷ Skoghøy (2014) s. 874 flg.

Bevisbyrden har den som pretenderer å ha en eldre innarbeidet rettighet, dette følger av alminnelige sivilprosessuelle regler. I teorien uttales at ”Den part som avgjørelsen vil gå imot dersom det er tvil om hvorvidt beviskravet er oppfylt” har bevisbyrden.⁶⁸

Det kan være av interesse om det er behov for sakkyndighet for å belyse eller vurdere det enkelte bevistema. Med sakkyndighet menes annen kyndighet enn den rent juridiske. I enkelte sammenhenger har retten behov for å innhente kyndighet fra andre fagfelter, for eksempel psykiatrien eller bestemte bransjer i næringslivet. For mange bevistema er det ikke nødvendig med særlig kyndig hjelp da, for eksempel, størrelsen på markedsføringsinvesteringer er tall som kan ”hentes direkte ut fra et regnskap”, og dermed er etterprøvbare og kan verifiseres.⁶⁹ Strafferettens tilregnelighetsspørsmål er til illustrasjon et eksempel på et bevistema hvor det ofte brukes sakkyndige. I motsetning til størrelsen på en markedsføringsinvestering kan det ikke på samme måte etterprøves eller verifiseres hvorvidt gjerningsmannen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Dersom retten anser det nødvendig kan sakkyndighet innhentes gjennom rettsoppnevnte sakkyndige,⁷⁰ eller fagkyndige meddommere.⁷¹ I tillegg kan partene føre sakkyndige vitner.⁷²

For eksempel om bevistemaet er intensiteten av bruken av et varemerke kunne det tenkes at en ekspert på markedsføring og/eller reklame vil kunne bidra med sakkyndig hjelp. Hvor intensivt et varemerke har vært brukt vil være mer belysende for retten om den kan sammenligne situasjonen med hva som er vanlig for samme bransje eller type varer.

Til tross for at formålet med sakkyndige vitner er å hjelpe retten der det er nødvendig for å få et forsvarlig faktisk avgjørelsesgrunnlag, binder ikke den sakkyndiges uttalelser retten. Det er klart at også her vil utgangspunktet være dommerens frie bevisvurdering.⁷³ Om tvisteloven er det imidlertid påpekt i teorien at de sakkyndiges utredninger ofte har ”stor betydning for avgjørelsen”.⁷⁴ Også i forarbeidene til tvisteloven sies det at sakkyndige erklæringer ”ofte [får] stor betydning for utfallet av saken”.⁷⁵

⁶⁸ Skoghøy (2014) s. 874.

⁶⁹ Viken (2012) s. 304.

⁷⁰ Tvistelovens § 25-2.

⁷¹ Tvistelovens § 9-12 annet ledd.

⁷² Tvistelovens § 25-6.

⁷³ F.eks. Schei (2013) s. 930 og Viken (2012) s. 305.

⁷⁴ Schei (2013) s. 931.

⁷⁵ Ot.prp.nr.51 (2004-2005) s. 212.

3.3 Bevismidler

3.3.1 Innledning

Gjennom forholdsvis mye praksis på flere nivåer både i Norge og internasjonalt har det utviklet seg klare retningslinjer hva gjelder bevisbruken i saker om innarbeidelse. For eksempel er markedsundersøkelser og dokumentasjon av salgstall særlig egnet til å belyse kjennskap til merket og en eventuell markedsposisjon. I Patentstyrets egen veiledning for innarbeidelse på internett er det spesifisert at anført innarbeidelse *må* dokumenteres.⁷⁶ Kravet til dokumentasjon gjelder uten unntak, og også merkehavere som har åpenbart velkjente merker må dokumentere dette.⁷⁷

Når det er snakk om å dokumentere omfang og intensitet av egen innsats og satsing, egne investeringer av tid og penger, eller annen form for målrettet arbeid, er det viktig å huske at det avgjørende er *virkingen* alt dette har hatt i den relevante omsetningskretsen. Intenst, dyrt og kvalitativt godt arbeid har liten verdi og betydning med mindre det har hatt en dokumenterbar virkning. Dette kommer tydelig frem i rettspraksis⁷⁸ og er ikke omtvistet i juridisk teori.⁷⁹

Det bør gjøres oppmerksom på at et særlig bevisproblem ofte er *hva* som faktisk er innarbeidet. Hvis en merkehaber legger frem dokumentasjon som beviser at tilnærmet 100% av omsetningskretsen kjenner til et kombinert figurmerke (for eksempel en logo) som noens særlige kjennetegn, er det ikke noen automatikk i at andre elementer ved for eksempel emballasjen til varen er innarbeidet. Dette gjelder også motsatt vei. Eksempelvis vil det ikke kunne hevdes at ordmerket ”JÄGERMEISTER” er innarbeidet *bare* fordi det fremlegges dokumentasjon som godtgjør at den velkjente flaskeformen (som tredimensjonalt merke) er innarbeidet, og således har oppnådd vern. For ordens skyld nevnes at både det nevnte ordmerket og flere varianter av den tredimensjonale velkjente grønne flasken er registrert i det norske varemerkeregisteret.⁸⁰

I det følgende gjør oppgaven rede for de vanligste former for bevismidler, og knytter noen bemerkninger til hver av disse, før selve avveiningen som må gjøres på bakgrunn av dokumentasjonen behandles konkret. I svensk rett er det tradisjon for å dele bevisene inn i direkte

⁷⁶ Patentstyret.no (2013).

⁷⁷ F.eks. PS-2010-7928 (SOLVO).

⁷⁸ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), premiss 54.

⁷⁹ F.eks. Lassen og Stenvik (2011) s. 250 og Helset (2009) s. 144.

⁸⁰ F.eks. Varemerkeregisterets reg.nr. 0788051.

og indirekte bevis.⁸¹ I Norge står ikke denne tradisjonen like sterkt, men inndelingen er ganske illustrerende for den videre fremstillingen. Direkte bevis pretenderer, i denne sammenheng, å si noe om hvor mange som kjenner varemerket som noens særlige kjennetegn. Der salgstall, dokumenterte markedsandeler og markedsføringsinvesteringer anses som *indirekte* bevis, vil en markedsundersøkelse være et såkalt *direkte* bevis i avgjørelsen av om et varemerke er innarbeidet. Noen helt skarp grense mellom direkte og indirekte bevis er det imidlertid vanskelig å trekke. De bevismidler som mest direkte sier noe om bevistemaene nevnt i punkt 3.1 vil belyses først i det følgende.

3.3.2 Markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser (ofte også referert til som meningsmålinger, spørreundersøkelser eller gallupundersøkelser) er altså et eksempel på et "direkte bevis" hva angår innarbeidelse av varemerker. Som det skal illustreres under, kan en markedsundersøkelse potensielt tillegges betydelig bevisverdi i praksis, hvis den utføres på riktige kvalitative og kvantitative premisser. Det ultimate målet med en markedsundersøkelse burde i en innarbeidelsessak være å gjengi den relevante omsetningskretsens faktiske kjennskap til det aktuelle varemerket. Dette er, som vi skal se, på ingen måte noen enkel øvelse.

Når man skal gjennomføre en markedsundersøkelse for å dokumentere kjennskap til et varemerke, blir det tydelig at det er helt nødvendig å tillegge vilkårene i vml. § 3 tredje ledd et juridisk meningsinnhold først. I avgjørelsen av hvem som skal spørres, altså hvilken gruppe mennesker man ønsker å danne et representativt utvalg av, må det sees hen til den juridisk definerte relevante omsetningskretsen. En markedsundersøkelse som ikke er besvart av den til enhver tid relevante "omsetningskretsen" som omtales i vml. § 3 tredje ledd, kan ikke anses å ha noen bevisverdi. I tillegg til at respondentene må tilhøre omsetningskretsen, stilles det også noen grunnleggende kvantitative krav. For at en hvilken som helst markedsundersøkelse skal kunne utgjøre et representativt utvalg, må et tilstrekkelig antall respondenter faktisk svare på undersøkelsen. Etter en gjennomgang av praksis er det hevdet i teorien at det i Norge er tilstrekkelig med i overkant av 1000 respondenter, for å utgjøre et landsdekkende representativt

⁸¹ F.eks. Viken (2012) s. 321 og SOU 1958:10 s. 223-224 (forarbeider til svensk varemerkelov av 1960).

utvalg.⁸² På Patentstyrets egne veiledningssider er det også opplyst at et representativt utvalg normalt har en størrelse på 1000 til 2000 personer.⁸³

Videre stilles det flere kvalitative krav til en markedsundersøkelse som fremlegges i sammenheng med innarbeidelsessaker. Det er en kjensgjerning at resultatet av markedsundersøkelser lett kan manipuleres om det ikke legges noen kvalitative føringer til grunn for fremgangsmåten. For det første må det stilles åpne og ikke-ledende spørsmål. Om en markedsundersøkelse skal gjenspeile omsetningskretsens faktiske assosiasjoner til et merke, må spørsmålene legges til rette for nettopp åpne og frie assosiasjoner. I den såkalte TIPPINGA-saken tillegger Borgarting lagmannsrett tilsynelatende den fremlagte markedsundersøkelsen veldig liten vekt.⁸⁴ Undersøkelsen viste at 73% av de spurte svarte at ”TIPPINGA” hadde noe med Norsk Tipping å gjøre. Lagmannsretten begrunner den lave vektingen med at markedsundersøkelsen til dels er ”basert på ledende spørsmål”.

Patentstyret har også presisert at rekkefølgen på spørsmålene som stilles kan være av stor betydning.⁸⁵ Et ledende eller ”hjulpet” spørsmål trenger ikke nødvendigvis å være helt ødeleggende dersom åpne og ”ikke-hjulpne” spørsmål er stilt først. Et åpent spørsmål må dermed anses å ha mistet sin verdi hvis det kommer etter et ledende spørsmål som kan ha ”farget” respondenten.

I den såkalte TABAC-dommen var det også fremlagt en markedsundersøkelse som Eidsivating lagmannsrett mente det heftet flere kritikkverdige forhold ved.⁸⁶ Undersøkelsen viste, i følge retten, at respondentene som hadde svart at TABAC var et særlig kjennetegn som brukes av én produsent, ”rent tallmessig” utgjorde en stor andel av de spurte. Det bemerkes imidlertid at motparten ikke deltok i utformingen av spørsmålene, og at det ikke kan utelukkes at en annen type spørsmål kunne gitt et annet resultat. Det bemerkes også at det på forhandlersiden ikke er spurt et bredt nok utvalg av type forhandlere. Etter disse resonnementene uttaler retten at de ikke tillegger ”Gallupundersøkelsen særlig vekt for avgjørelsen”.

⁸² Viken (2012) s. 273.

⁸³ Patentstyret.no (2012)

⁸⁴ LB-2009-99914 (TIPPINGA)

⁸⁵ Patentstyret.no (2012).

⁸⁶ NIR 1982 s. 333 (TABAC).

Også i GULE SIDER-dommen kommer det kritikk mot den fremlagte markedsundersøkelsen (dog fra mindretallet).⁸⁷ Annenvoterende er av den oppfatning at undersøkelsen viser at annonsørene forbinder ”bransjekataloger med en bestemt utgiver”, men at undersøkelsen faktisk ikke sier noe om ”hvor stor andel av annonsørene som oppfatter ”Gule Sider” som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester”. Til tross for at flertallet ikke var enige i dette konkrete tilfellet, illustrerer annenvoterendes uttalelse viktigheten av å ha tydelig for seg hva man faktisk må belyse med en markedsundersøkelse. En undersøkelse med vekt og verdi vil alltid være tett knyttet til de juridiske vilkår for innarbeidelse som oppstilles i vml. § 3 tredje ledd.

Viktigheten av en kvalitativt god markedsundersøkelse er altså tydelig i praksis. Som et illustrerende eksempel i motsatt retning kan nevnes annen avdelings uttalelse i PS-2011-7962 (JÄGERMEISTER) hvor det uttales eksplisitt at de ikke kan ”rette noen avgjørende innvendinger mot verken utvalget eller spørsmålsstillingene i undersøkelsen”. I nevnte sak la annen avdeling tilsynelatende betydelig vekt på en spørreundersøkelse underbygget av ”inngående dokumentasjon”, og opphevet første avdelings nektelsesavgjørelse.

Tidspunktet for gjennomføringen av en markedsundersøkelse er også av særdeles stor betydning. Også dette har direkte sammenheng med den rent juridiske siden til innarbeidelses-spørsmålet, se punkt 2.3.2 over. En markedsundersøkelse er langt mindre relevant om den ikke dokumenterer den nødvendige kjennskap på riktig tidspunkt. I et fiktivt eksempel kan det tenkes at merkehaver A søker om å registrere varemerket X. Dersom merkehaver B ønsker at hans innarbeidede (men ikke registrerte) varemerke X skal fungere som registreringshindring etter vml. § 16 bokstav a, vil en eventuell markedsundersøkelse måtte søke å dokumentere at merket var ”godt kjent” på *søknadstidspunktet*. Dersom merkehaver B i det tenkte eksempelet hevder at merkehaver A allerede hadde gjort inngrep i hans innarbeidede enerett til varemerket X, ville en markedsundersøkelse måtte søke å dokumentere at merket var ”godt kjent” på det påståtte *inngrepstidspunktet*. I GULE SIDER- dommen fremlegges det en undersøkelse som førstvoterende uttaler at gjelder situasjonen i 2005.⁸⁸ Etter å ha gjort en konkret vurdering uttaler førstvoterende videre at han ikke kan se at det ”er grunnlag for å tro at forholdene var vesentlig annerledes i 1998”, som er det springende tidspunkt i saken. Dette er en nødvendig-

⁸⁷ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), premiss 96.

⁸⁸ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), premiss 63.

het for å tillegge undersøkelsen bevisverdi da dokumentert kjennskap i 2005 var uten rettslig betydning for den aktuelle avgjørelsen.

Hva gjelder markedsundersøkelser, som typisk gir uttrykk for 1000 respondenters faktiske oppfatning, oppstår et særproblem i enkelte saker. Med fri bevisvurdering kan retten legge vekt på ”det erfaringsgrunnlag retten har generelt og på vedkommende fagområde”.⁸⁹ Dette åpner for at retten kan velge å vektlegge *sin egen* praktiske erfaring av omsetningskretsens oppfatning, i stedet for en markedsundersøkelse som må antas å vise nettopp nevnte oppfatning (hvis den kvantitativt og kvalitativt er riktig utført). I en innarbeidelsessak hvor den relevante omsetningskretsen er forbrukerstanden, kan situasjonen oppstå hvor dommeren, som forbruker, er uenig med det som kommer til uttrykk i en fremlagt markedsundersøkelse. Dommeren må dermed gjøre en avveining, hvor han fritt kan velge å vektlegge sin egen erfaring, til tross for at denne kan stride mot den antatte oppfatningen i omsetningskretsen. Som forfatter Monica Viken så poengtert bemerker: ”Det kan imidlertid spørres om det er uproblematisk å legge større vekt på én forbrukers, altså dommerens, oppfatning fremfor en fremlagt undersøkelse som omfatter 1000 forbrukeres oppfatning”.⁹⁰ Det skal nevnes at det kontradiktoriske prinsipp innebærer at dommeren i så fall bør gi sin kunnskap og erfaring til kjenne, og gi partene anledning til å uttale seg om disse.

Hvis en markedsundersøkelsen er gjennomført på en undersøkelsesteknisk tilfredsstillende måte finnes det, som vi har sett, eksempler på at den har blitt tillagt bevisverdi,⁹¹ men dessverre viser en nylig gjennomgang av norsk praksis imidlertid at ”markedsundersøkelsers bevisverdi kommenteres i liten grad”.⁹²

Når det er snakk om markedsundersøkelser som bevismiddel oppstår det også et spørsmål om en saksbehandler eller dommer er i stand til å ”foreta en kvalifisert kontroll av de vitenskapelige metoder og feilkilder innen markedsforskningen”.⁹³ Dersom dommeren ikke kan skille en vitenskapelig god undersøkelse fra en dårlig, vil ikke markedsundersøkelser bli tillagt vekt overensstemmende med sin reelle bevisverdi. Dette er dermed en bevisvurdering hvor det kan

⁸⁹ Tvistelovens § 21-2 tredje ledd.

⁹⁰ Viken (2012) s. 303.

⁹¹ F.eks. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) og PS-2011-7962 (JÄGERMEISTER).

⁹² Viken (2012) s. 349.

⁹³ Viken (2012) s. 304-305.

være behov for sakkyndig bistand. Markedsforskning er en egen, kompleks vitenskap, og en sakkyndig vil kunne bidra med en kvalitetsvurdering av undersøkelsen, og dermed kanskje forhindre at undersøkelsens bevisverdi vektes feil.

3.3.3 Salgstall, markedsandel, markedsføringsinnsats mv.

Salgstall og markedsføringsinvesteringer forsøkes ofte dokumentert. I enkelte tilfeller sier tallene noe i seg selv, men de benyttes stort sett til å danne grunnlag for å anta noe om et varemerkes markedsandel, der dette ikke allerede er klart på andre måter.

Nakne salgstall har som utgangspunkt liten verdi for en rettsanvender. Avhengig av hvilke typer varer eller tjenester det er snakk om kan 500.000 solgte enheter anses å være en liten brøkdel av det totale markedet for eksempel for bæreposer eller tannkrem, mens 100 solgte enheter kan anses å utgjøre tilnærmet hele markedet hvis det for eksempel er snakk om en stor innretning til bruk på en boreplattform eller lignende. På samme måte kan en omsetning på et titalls millioner kroner tilsvare alt fra 1-2% til 100% av et gitt marked. Nettopp derfor er det helt avgjørende å kunne knytte både salgstall og dokumenterte markedsføringsinvesteringer til et forholdstall som viser markedsandelen disse utgjør. Dette er også eksplisitt uttalt av EU-domstolen.⁹⁴

Den etter hvert hyppig siterte dommen inntatt i Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), viser tydelig at Høyesterett biter seg merke i de voldsomme investeringer som ble gjort for å markedsføre bransjekatalogen i tidsrommet fra 1993 til 1998. Førstvoterende bemerker at det har blitt foretatt ”meget store investeringer” og at det ble brukt ”i overkant av 102 millioner kroner på ekstern markedsføring av GULE SIDER”. Uttalelsene om markedsføringsinvesteringene er tett knyttet til katalogens markedsandel som i dommen omtales som ”meget stor”. Det påpekes at opplaget i 1998, altså etter 5 år med ”meget store” markedsføringsinvesteringer, var på noe over fire millioner fysiske eksemplarer. Selv om en påvist markedsandel er avgjørende for å kunne tillegge salgstall og dokumenterte investeringer i markedsføring vekt og verdi, sier ikke markedsandelen noe konkret om omsetningskretsens faktiske kjennskap til, eller oppfatning av merket. Dette gjelder selv en påvist meget stor markedsandel. For eksempel kan varemerket ha hatt en uheldig plassering på den aktuelle varen, eller merkebevisstheten kan være særdeles lav hva gjelder denne spesielle typen varer. Nettopp dette adresserer førstvote-

⁹⁴ C-25/05 (STORCK), premiss 79.

rende i saken når han påpeker at varemerket ”Gule Sider” har vært ”totalt dominerende” både på den fysiske katalogen, og på internettsiden siden 1994. Det er ellers antatt i teorien at det vil være en ”sammenheng mellom merkekjennskap og markedsandel”.⁹⁵

3.3.4 Medieomtale, reklamemateriale, annonser, publikasjoner mv.

Indikasjoner på kjennskap, samt intensitet og omfang av bruk, kan typisk dokumenteres gjennom godtgjørelse av at et merke er synlig, tilgjengelig og kanskje også anerkjent i den relevante omsetningskretsen. Dokumentert medieomtale i alle mulige kanaler, reklamemateriale som brosjyrer og plakater, omtale i publikasjoner og lignende, er særlig egnet til å illustrere *hvordan* varemerket har vært benyttet, *når* det har vært benyttet, *hvor* det har vært benyttet og for *hvilke* varer og/eller tjenester det har vært i bruk.

I tillegg til å kunne dokumentere medieomtale og reklamekampanjer er det viktig å kunne dokumentere detaljer som sier noe om rekkevidden og omfanget disse har. Hvilken tv-kanal viste reklamefilmen? Når på døgnet ble den vist? Hvor stort er opplaget til avisen som omtalte produktet? Hvordan var utformingen på reklamekampanjen som ble brukt i det gitte tidsrommet?

I Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), premiss 51 flg. er det inntatt en uttalelse fra Findexias daværende viseadministrerende direktør som beskriver markedsføringssituasjonen fra 1993 og frem mot 2000-tallet. Det uttales blant annet at Findexia i en treårs periode midt på 90-tallet viste ”i underkant av 5000 reklamefilmer for GULE SIDER på TV2”. Reklamefilmene ble vist i tv-kanalens værsendinger, som må antas å ha vært i såkalt ”primetime”. Videre forteller hun at de brukte ”omfattende utendørsreklame i form av lysskilt, trikker og busser dekket med budskap hvor GULE SIDER var dominerende, samt boards”. Det fremgår også hvilke slagord Findexia til enhver tid brukte for å profilere GULE SIDER. Verken først- eller annenvoterende sier noe konkret om akkurat de omstendighetene som her er sitert, men det faktum at førstvoterende har valgt å ta uttalelsen inn i dommen tyder på at den har hatt betydning for vurderingen som er lagt til grunn. Uttalelsen står som et godt eksempel på at detaljert, nøyaktig og omfattende dokumentasjon av reklamekampanjer i forskjellige medier kan være av bevisverdi i saker om innarbeidelse.

⁹⁵ Viken (2012) s. 321.

Når det kommer til medieomtale, annonsering og lignende er det også viktig å dokumentere at dette er rettet mot det geografiske området hvor merket hevdes å være innarbeidet. Det kan tenkes eksempler hvor store internasjonale merker kan dokumentere enorm medieomtale i internasjonale kanaler, uten at disse nødvendigvis er rettet mot den relevante omsetningskretsen i Norge (eller en avgrenset del av Norge, hvor det hevdes lokal innarbeidelse, jf. vml. § 3 tredje ledd, siste punktum).

3.3.5 Annen "tilstedeværelse" på internett

Overskriften er neppe den mest presise, men dette avsnittet har i hovedsak sitt fokus på bruk av merket på merkehavers egne hjemmesider, og omtale i stadig mer tilgjengelige og leste internettblogger. Når det gjelder dokumentasjon av omtale i nettaviser, reklamekampanjer på internett og lignende, skiller ikke dette seg nevneverdig fra redegjørelsen i punktet over. Der- som bruk og omtale på egne nettsider eller for eksempel i en blogg skal være av interesse må dokumentasjonen inneholde besøkstall, som gir en indikasjon på virkningen slik tilstedeværelse kan ha.

For mange merkehavere (gjerne nasjonale eller internasjonale selskaper) spiller egne nettsider en viktig rolle som formidler av informasjon og kommunikasjon til og fra kunder, gjerne forbrukere. I et tilfelle hvor det aktuelle varemerket har en fremtredende, om ikke dominerende, plass på merkehavers hjemmeside vil høye, dokumenterte, besøkstall kunne gi en klar indikasjon på omsetningskretsens kjennskap til merket. Som tidligere nevnt er det også da av avgjørende betydning at det kan dokumenteres at de besøkende tilhører den relevante omsetningskretsen.

Betydningen av omtale i for eksempel blogger må ikke undervurderes. Den etter hvert meget kjente bloggeren "Fotballfrue" (Caroline Berg Eriksen) rapporteres å ha over 100.000 lesere hver eneste dag.⁹⁶ Til sammenligning hadde den riksdekkende avisen Aftenposten 812.000 nett-lesere (aftenposten.no) daglig i 2013.⁹⁷ Det er ikke uvanlig at bloggere, gjerne mot kompensasjon, promoterer mote-varer som vesker, sko og kjoler, gjerne i de aller høyeste pris-klassene. For spesielt dyre og luksuriøse kvalitetsvarer må det også anses å foreligge ekstra

⁹⁶ www.blogglisten.no

⁹⁷ <http://medienorge.uib.no/statistikk/medium/ikt/395>

høy merkebevissthet, eller kanskje ”en egen, snevrere omsetningskrets”.⁹⁸ Dette illustrerer hvor verdifull dokumentasjon av omtale i en mye besøkt blogg kan være, kanskje særlig hva gjelder varer med et visst luksus-preg.

3.3.6 Erklæringer og vitneforklaringer

Det fremlegges ofte erklæringer, enten fra merkehaver selv eller fra forhandlere og/eller grossister som handler med merkehaver.

En forhandlererklæring er vanligvis en skriftlig erklæring som lyder noe i retning av:

”Vi har solgt og markedsført [merkehavers] produkter merket med varemerket [varemerke] i mange år. Av oss blir [varemerke] oppfattet ene og alene som kjennetegn for [merkehavers] produkter”.

Forhandlererklæringer har historisk vært fremlagt ofte, men har aldri hatt noen spesielt høy bevisverdi. Det fremlegges ofte flere titalls likelydende erklæringer fra forskjellige forhandlere. Den manglende bevisverdien begrunnes hovedsakelig med det faktum at erklæringene ofte gir inntrykk av å være forhåndsskrevet, og at de ikke gir noe riktig bilde på forhandlerens faktiske assosiasjon til et merke. Merkehaver er, om ikke fysisk tilstede når erklæringen skrives, i det minste så tydelig involvert i konteksten at erklæringen ikke åpner for ”åpen” assosiasjon.

Det er en vesensforskjell om forhandleren fysisk møter opp og avgir en vitneforklaring. Muntligheten åpner for at det kan stilles oppklarende spørsmål, og forhandlers tanker rundt erklæringen kan belyse hans forståelse av terminologien, det øvrige markedet og lignende. Felles med forhandlererklæringen er dog at forhandleren vitner i en sak som omhandler en bestemt merkehaver, eller et bestemt produkt, og er klar over dette selv. En forhandler kan også tenkes å ha en egeninteresse i sakens utfall. Det levnes liten plass til å gjøre åpne og ikke-fargede assosiasjoner rundt et varemerke.

I Patentstyrets (annen avdeling) kjennelse inntatt i NIR 1964 s. 154 ble det fremlagt erklæringer fra 32 handlende som var rimelig likelydende med den jeg har skissert over. Annen avdeling bemerket at erklæringene som forelå ”tydelig er avfattet etter et oppgitt og ensartet

⁹⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 251

skjema”, og la til grunn at de ikke påviste den innarbeidelse som måtte kreves. Også EU-retten har kommet til tilsvarende resultat i saken T-262/04 (BIC), premiss 79, der det uttales at de fremlagte erklæringene tydelig er diktert av varemerkesøker, og at de blant annet derfor må underbygges av annet bevismateriale. Uttalelsene viser at bevisverdien er veldig begrenset. Uten ytterligere støtte fra andre bevismidler er den selvstendige bevisverdien av en forhandlererklæring (eller en forhandlers vitneforklaring) meget lav.

Det fremlegges også ofte erklæringer fra merkehaver eller søkere selv.⁹⁹ Egenerklæringen (gjerne omtalt som en ”affidavit”) inneholder ofte en oppsummering av merkets historiske bakgrunn og merkehavers egen oppfatning av brukens omfang, markedsposisjon og lignende. I likhet med forhandlererklæringene har disse subjektive elementene liten selvstendig bevisverdi. Nettopp av denne grunn vil egenerklæringer ofte ikke fremlegges med mindre de kan underbygges av annen dokumentasjon.

⁹⁹ F.eks. Patentstyrets avgjørelse av 13.06.2014 i sak med søknadsnummer 201011918.

4 Bevisvurdering og –avveining

4.1 Innledning

I oppgavens siste del skal det gjøres et forsøk på å si noe om veien fra de enkelte bevistema til en avgjørelse. I oppgavens del 3 er de enkelte bevistemaer belyst, og bevismidlene redegjort for. Spørsmål som gjenstår er da hvilke argumenter domstolene utleder fra de omtalte bevistemaene, og hvordan de vekter disse argumentene mot andre relevante hensyn, før de beslutter om det aktuelle varemerket har oppnådd vern gjennom innarbeidelse eller ikke.

En varemerkerettighet er et inngrep i forutsetningen om fri konkurranse. Når noen innrømmes en eksklusiv enerett til bruk av et varemerke båndlegger man samtidig andre aktørers konkurranserettslige handlefrihet. Nettopp dette er grunnen til at det ofte er *friholdelsesbehovet* som taler mot innarbeidelsesvern for varemerker, også i tilfeller hvor det for eksempel er dokumentert høy kjennskap til merket. Om friholdelsesbehovet er det i teorien uttalt at man må unngå ”monopolisering av ord og tegn som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke”.¹⁰⁰ I praksis koker avgjørelsen gjerne ned til et spørsmål om merkehaver kan godtgjøre at han har en større berettiget interesse av en eksklusiv rett til merket, enn allmennhetens interesse av å unngå monopolisering av det aktuelle ordet eller tegnet. Friholdelsesbehovet står naturlig nok aller sterkest i tilfeller hvor det er snakk om innarbeidelse av merker som i utgangspunktet er deskriptive (eller av andre grunner mangler distinktivitet), slik som var tilfellet i for eksempel GULE SIDER-dommen, hvor det er uttalt at dersom merket har fått ”en annen betydning enn som generisk betegnelse (...) vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder”.¹⁰¹ Også for ”svake” merker med lav grad av distinktivitet gjør friholdelsesbehovet seg gjeldende. For et rent fantasimerke kan det vanskelig tenkes at andre aktører skal ha noen berettiget interesse i å bruke merket, og det er dermed ikke snakk om noe friholdelsesbehov av betydning.

Også i tilfellene med rene fantasimerker finnes, langt mindre praktiske, mothensyn. Det er her i hovedsak snakk om mer generelle hensyn til notoritet, forutberegnelighet og innrettelse for øvrige aktører. Ord, figurer, farger og lignende bør ikke båndlegges uten videre. Som påpekt i punkt 2.3.5 over, kan en innarbeidet rettighet (kanskje særlig om den er lokal) medføre store konsekvenser for godtroende tredjeparter som tar i bruk et likt eller lignende merke.

¹⁰⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 55.

¹⁰¹ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) premiss 48.

4.2 Bevisavveining og avgjørelse

I dette avsnittet vil det gis noen illustrerende eksempler fra forvaltningens og domstolenes praksis. Det vil samtidig gjøres et forsøk på å belyse hvilke argumenter som utledes av de omtalte bevistemaene, og hvordan avveiningen mot andre hensyn (særlig friholdelsesbehovet) gjøres. Avslutningsvis skal det gjøres et forsøk på å trekke ut noen generelle retningslinjer for avveiningen.

I GULE SIDER-dommen kommer førstvoterende ”om enn under noen tvil” til at GULE SIDER var innarbeidet, til tross for de strenge krav som stilles for at deskriptive merker kan anses innarbeidet. Det uttales at varemerket ”fordi det var blitt så kjent i den relevante omsetningskretsen” hadde fått en ”påtakelig goodwillverdi”.¹⁰² Førstvoterende utleder altså en påtakelig goodwill-verdi fra det faktum at 90% (for papirutgaven, 80% for internettutgaven) av den relevante omsetningskretsen (annonsørene) forbandt GULE SIDER med én utgiver. Kjennskapen var oppnådd gjennom en meget intens, omfattende og dyr markedsføringsinnsats, og dokumentert gjennom en markedsundersøkelse. Førstvoterendes konkluderer som han gjør, til tross for at den tapende part anførte at ”gule sider” måtte kunne brukes som ”beskrivende betegnelse på en bransjeinndelt katalog på gult papir”.¹⁰³ Det var altså anført et friholdelsesbehov som ble tillagt mindre vekt enn den påtakelige goodwill-verdien som var knyttet til merket.

I TIPPINGA-dommen ble friholdelsesbehovet tillagt avgjørende vekt, og forholdet til GULE SIDER-dommen kommenteres.¹⁰⁴ Det konkluderes med at TIPPINGA *ikke* er innarbeidet for Norsk Tipping AS, og uttales at:

”GULE SIDER er ikke som TIPPINGA rent beskrivende. GULE SIDER var innarbeidet gjennom investeringer som hadde skapt en merkebevissthet. Behovet for friholdelse er mindre for GULE SIDER enn for TIPPINGA.”

¹⁰² Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) premiss 64.

¹⁰³ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) premiss 69.

¹⁰⁴ LB-2009-99914 (TIPPINGA).

I TIPPINGA-dommen fant lagmannsretten at Norsk Tipping AS *ikke* hadde benyttet TIPPINGA i sin markedsføring, og at de *ikke* hadde gjort investeringer for å fremme TIPPINGA som varemerke. Det ble fremlagt markedsundersøkelser som retten ikke tilla særlig vekt (mer om dette over, i punkt 3.3.2). Da retten kom til at det ikke knyttet seg en påtagelig goodwill-verdi til TIPPINGA som varemerke, var det altså behovet for å ikke monopolisere deskriptive ord som fikk avgjørende betydning.

Også i den såkalte CHAMPAGNERIA-dommen ser vi friholdelsesbehovets betydning. Lagmannsretten slutter seg til Patentstyrets uttalelse om at CHAMPAGNE er ”godt kjent i Norge, men da nettopp som en geografisk opprinnelsesbetegnelse, eller som en generisk betegnelse for musserende vin”.¹⁰⁵ Med andre ord mente lagmannsretten at det ikke burde tillates en monopolisering slik sakens merkehaver hadde anført.

I etterspillet av GULE SIDER-dommen i Høyesterett forsøkte Findexia (merkehaver) også å varemerkeregistrere TELEFONKATALOGEN, noe Patentstyret nektet dem. Annen avdeling uttaler følgende:

”Det Findexia her vil ha enerett til kommersiell bruk av, er selve *det* norske ordet for slike ytelser som det her er tale om. Dette er hva man i engelsk varemerkerett betegner som forsøk på å skaffe seg enerett til ”the King’s English”. Og det finnes her heller ikke noe naturlig synonym som man kan henvise den som vil markedsføre telefonkataloger til å bruke”.¹⁰⁶

Det er liten tvil om at Patentstyrets annen avdeling i dette tilfellet mener friholdelsesbehovet veier meget tungt. Ikke bare er TELEFONKATALOGEN beskrivende, det er også det *eneste* naturlige beskrivende ord for den aktuelle typen ytelser. Annen avdeling uttaler videre at man i en slik situasjon må stille strenge krav til dokumentasjon av den påberopte innarbeidelsen. De finner ikke at Findexia har evnet å dokumentere innarbeidelse som i dette tilfellet kan rettfærdiggjøre at friholdelsesbehovet må vike.

¹⁰⁵ LB-2008-117063 (CHAMPAGNERIA).

¹⁰⁶ PS-2006-7566 (TELEFONKATALOGEN).

I LB-2011-10084 (KVIKK LUNSJ) kommer lagmannsretten til at den karakteristiske tre-fargede Kvikk Lunsj-emballasjen er innarbeidet (og nyter kodakvern). Det vises til at elementene i emballasjen har vært brukt sammenhengende i mer enn 70 år, og at 77% av dem som fikk forelagt de aktuelle fargestripene svarte at de tenkte på ”Kvikk Lunsj/Freia Kvikk Lunsj” i møte med fargekombinasjonen. Lagmannsretten uttaler videre at ”Det må *etter dette* (min utheving) konkluderes med at kvikk-lunsjemballasjen i høy grad er innarbeidet og velkjent i Norge”. Innarbeidelsen utledes altså av den konsekvente brukens varighet, og den faktiske dokumenterte kjennskapen. Konsekvensen av kodakvernet var at en bokutgiver ble nektet å bruke et forvekselbart kjennetegn på omslaget til en samling av kriminalnoveller under navnet PÅSKE KRIM. Også i denne saken var det fra den tapende part anført et friholdelsesbehov, og et særlig sterkt behov sådan, da det er snakk om en ren kombinasjon av 3 farger.

I avgjørelsen av om varemerker som gjenga Philips Electronics trehodede barbermaskiner var innarbeidet, er det tydelig at tingretten legger vekt på den meget høye markedsandelen (65%).¹⁰⁷ Retten kommenterer også Philips betydelige markedsføringsmidler, og en markedsundersøkelse som viser en ”tydelig merkebevissthet”. Det uttales at de aktuelle varemerkene er ”godt innarbeidet” etter en helhetsvurdering. Philips patentbeskyttelse hadde gått ut, og motparten ønsket å markedsføre andre trehodede barbermaskiner, noe som ikke var mulig uten å skape forveksling, dersom Philips varemerker fikk bestå. I den helhetsvurderingen tingretten gjør finner den altså at varemerkene skal beskyttes, til tross for at den dermed i praksis lar Philips opprettholde sitt monopol på trehodede barbermaskiner, også etter at patentbeskyttelsen har opphørt.

En eldre dom fra Oslo byrett, inntatt i NIR 1961 s. 215 er nevnt i litteraturen som et sjeldent, og godt eksempel på veiledning hva gjelder vurderingen av om innarbeidelse kan anses bevist.¹⁰⁸ Spørsmålet i saken var hvorvidt en innvevet rød tråd i midten av en skureklut var innarbeidet som varemerke for en norsk produsent. Det ble påpekt at en rød innvevet tråd kanskje ikke egnet seg som særlig kjennetegn i utgangspunktet, og at også andre produsenter utsmykket sine kluter med blant annet røde striper. Friholdelsesbehovet gjorde seg altså sterkt gjeldende. Retten kommer til at det ellers svake merket ”har latt seg innarbeide”, etter å blant annet ha bemerket følgende:

¹⁰⁷ TOSLO-2004-101336 (PHILIPS)

¹⁰⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 258.

”Innledningsvis kan det være grunn til å fremheve at utstyret jevnlig har vært brukt siden begynnelsen av 1930-årene (...) av en bedrift som uten sammenligning er den største i bransjen her i landet. Det er opplyst i saken at saksøkerens produksjon er større enn de øvrige norske fabrikkers sammenlagt og årlig utgjør ca. 1-1 1/2 million kluter. Landets forbruk av skurekluter er oppgitt til ca. 3 1/2 million, og herav er en meget vesentlig del importert.”

Utover dette brukte byretten også tid på å påpeke at den røde tråden i tillegg hadde vært benyttet i slagord, reklame, på brevark, fakturaer og i annet skriftlig materiale. Innarbeidelsen utledes altså blant annet av brukens lange varighet, dens store omfang, og produsentens voldsomme markedsandel. Produsentens berettigete interesse av en eksklusiv rett til å utnytte merket ble av retten vurdert å veie tyngre enn allmenhetens interesse av å unngå monopolisering.

Etter disse eksemplene fra norsk forvaltnings- og rettspraksis gjenstår det siste spørsmålet jeg har reist innledningsvis i dette punktet: Er det mulig å trekke ut noen generelle retningslinjer for avgjørelsen ut av praksis, eventuelt med støtte i litteraturen?

Når det gjelder merker som i utgangspunktet er deskriptive, er det ganske tydelig etablert at det må kreves at merket har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse, for at det i det hele tatt skal kunne ha oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Når en slik situasjon inntreffer uttales det i GULE SIDER-dommen at ”friholdelsesbehovet ikke [vil] være til hinder for registrering”.¹⁰⁹ Dommen refererer til EU-domstolen,¹¹⁰ og synspunktet er også fulgt opp i juridisk teori.¹¹¹ Det at merket har oppnådd den nødvendige distinktivitet til å registreres er imidlertid ikke det samme som at merket verken er ”godt kjent” eller innarbeidet. Det er imidlertid en forutsetning for vern på bakgrunn av innarbeidelse.

¹⁰⁹ Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) premiss 48.

¹¹⁰ C-108/97 og C-109/97 (CHIEMSEE) premiss 44 og 47.

¹¹¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 248.

Når det er snakk om et merke som har den nødvendige distinktivitet (fra første stund, eller som senere har oppnådd den gjennom innarbeidelse) blir det mer komplisert å skulle trekke noen generelle retningslinjer for avgjørelsen av når disse er ”godt kjent”, og dermed innarbeidet. Som redegjort for tidligere spørres det om merket har fått en påtakelig goodwill-verdi, uten at dette gjør saken stort enklere. For øvrig byr litteraturen ikke på særlig veiledning.

Som praksisen over illustrerer, er det gjerne slik at kjennskapen til merket, enten uttalt eller implisitt, veies mot friholdelsesbehovet. Det vurderes altså tilsynelatende om merkehaver har godtgjort at han har en større berettiget interesse av en eksklusiv rett til merket, enn allmennhetens interesse av å unngå monopolisering av det aktuelle ordet/tegnet. Dersom innarbeidelsen har ført til at varemerket har fått den nevnte påtagelige goodwill-verdien, må denne trolig anses å være beskyttelsesverdig nok til at behovet for friholdelse må vike. Dette harmonerer også godt med teoriens og forarbeidenes uttalelser om at påtagelig goodwill-verdi kan foreligge selv om det prosentuellt ikke nødvendigvis er noen stor del av den vedkommende omsetningskrets som kjenner merket.¹¹²

Et mer forutsigbart og konkret kriterium ville helt klart lettet avgjørelsen i innarbeidelsessaker. Man kan for eksempel tenke seg en ”fast” prosentsats for omsetningskretsens kjennskap til merket slik svenske teoretikere, som illustrert over, opererer med. Det er imidlertid lovgiver uttalte standpunkt at ”slike tallfestede grenser ville harmonisere dårligst mulig med tradisjonell konkurranserettslig tenkning og rettsanvendelse her i landet”.¹¹³ Slike tallfestede grenser kan også være vanskelige å harmonisere med utpregede dynamiske mekanismer, som både produktutvikling og markeder er.

¹¹² Lassen og Stenvik (2011) s. 253 og Ot.prp.nr.59 (1994-1995) s. 94.

¹¹³ Ot.prp.nr.59 (1994-1995) s. 94.

5 Kilderegister

5.1 Norsk litteratur

- Eckhoff, Torstein *Rettskildelære*, 5. utg. ved Jan Helgesen, 2001
- Helset, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik *Immaterialrett*, 2009
- Knoph, Ragnar *Knophs oversikt over Norges rett*, 13. utg., 2009
- Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik *Kjennetegnsrett*, 3. utg., 2011
- Robberstad, Anne *Sivilprosess*, 2. utg., 2013
- Schei, Tore, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian Reusch m.fl. *Tvisteloven Kommentarutgave*, 2. Utg., 2013
- Skoghøy, Jens Edvin A. *Tvisteløsning*, 2. Utg., 2014
- Viken, Monica *Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*, 2012

5.2 Utenlandsk litteratur

- Bernitz, Ulf, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 13. utg., 2013
- Koktvedgaard, Mogens *Lærebog i Immaterialret*, 5. utg., 1999
- Levin, Marianne *Lärobok i immaterialrätt*, 10. utg., 2011
- Wallberg, Knud *Varemærkeret*, 4. utg., 2008

5.3 Norsk lovtekst

- 1910 Lov om varemerker og om utilbørlige varekjendetegn og forretningsnavn (opphevd) av 2. juli 1910 nr. 5
- 1961 Lov om varemerker (opphevet) av 3. mars 1961 nr. 4

2005	Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 nr. 90
2010	Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) av 26. mars 2010 nr. 8

5.4 Utenlandsk lovtekst

2010	Varumärkeslag (2010:1877) [Sverige]
2012	LBK nr 109 af 24/09/2012 (Varemærkeloven) [Danmark]

5.5 EU-direktiver

Rådsdirektiv 2008/95/EF	Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
----------------------------	--

5.6 Norske forarbeider

1958	NUT 1958:1 Innstilling til lov om varemerker
1994-1995	Ot.prp.nr.59 (1994-1995) Lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern
2001	NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
2001	NOU 2001:32 A Lov om tvisteløsning (tvisteloven)
2004-2005	Ot.prp.nr.51 (2004-2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
2008-2009	Ot.prp.nr.98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (Varemerkeloven)

5.7 Utenlandske forarbeider

1958	SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag, betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen [Sverige]
------	--

5.8 Norsk forvaltnings- og rettspraksis

Høyesterett

Rt. 1975 s. 756 (SALVEQUICK)

Rt. 1995 s. 1908 (MOZELL)

Rt. 1999 s. 1725 (LUNDETANGEN)

Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON)

Rt. 2004 s. 1636 (AUTOFIL)

Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER)

Rt. 2008 s. 1268 (SØTT + SALT)

Lagmannsrett

NIR 1982 s. 333 (TABAC) – sitert digitalt fra www.nir.nu

LB-2008-117063 (CHAMPAGNERIA)

LB-2009-99914 (TIPPINGA)

LB-2011-10084 (KVIKK LUNSJ)

Tingrett, byrett

NIR 1961 s. 215 (RØD TRÅD) – sitert digitalt fra www.nir.nu

TOSLO-2004-101336 (PHILIPS)

Patentstyret

NIR 1964 s. 151 (STIL) – sitert digitalt fra www.nir.nu

PS-2004-7310 (DITT DISTRIKT)

PS-2006-7566 (TELEFONKATALOGEN)

PS-2007-7628 (RED BULL)

PS-2010-7928 (JÄGERMEISTER)

Patentstyrtes avgjørelse av 10.06.2014 i sak med søknadsnummer 201011918

Patentstyrets avgjørelse i av 19.12.2014 i sak med søknadsnummer 201309945

5.9 Utenlandske avgjørelser

NIR 1984 s. 123 (BUDGET) [svensk hovrätt] – sitert digitalt fra www.nir.nu

5.10 EU-avgjørelser

EU-domstolen

C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee- und Vertriebs GmbH (CHIEMSEE) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, av 4. mai 1999

C-375/97, General Motors Corporation v Yplon SA (CHEVY) av 14. september 1999

C-371/02, Björnejulla Fruktindustrier AB v Procordia Food AB (BOSTONGURKA) av 29. april 2004

C-25/05, August Storck KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), av 22. juni 2006

C-301/07, PAGO International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (PAGO) av 6. oktober 2009

EU-Retten

T-262/04, BIC SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), av 15. desember 2005

5.11 Nettressurser

Manshaus, Halvor (sitert 28.01.15)	Kommentarer til varemerkeloven (av 1961 og 2010) www.rechtsdata.no
Patentstyrets veiledning vedrørende innarbeidelse (sitert 12.02.15)	Patentstyrets veiledning vedrørende innarbeidelse www.patentstyret.no/no/For-eksperter/Varemerkeeksperten/
Blogglistens oversikt over antall lesere (sitert 13.02.15)	www.blogglisten.no
Medienorges oversikt over landets største nettaviser (sitert 13.02.15)	http://medienorge.uib.no/statistikk/medium/ikt/395